

Yksi kärpänen kahdella iskulla

Kaksoispatentoinnin käsitteestä ja sääntelystä Suomessa
ja Euroopan patenttivirastossa

Pinja Jaspers

Pro gradu -tutkielma
Helsingin yliopisto
Oikeustieteellinen tiedekunta
kauppaoikeus
Ohjaaja: prof. Taina Pihlajarinne
joulukuu 2015



Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta		Laitos/Institution– Department	
Tekijä/Författare – Author Pinja Jaspers			
Työn nimi / Arbetets titel – Title Yksi kärpänen kahdella iskulla - kaksoispatentoinnin käsitteestä ja sääntelystä Suomessa ja Euroopan patenttivirastossa			
Oppiaine /Läroämne – Subject kauppaoikeus			
Työn laji/Arbetets art – Level Pro gradu	Aika/Datum – Month and year joulukuu 2015	Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages viii + 77 + 4	
Tiivistelmä/Referat – Abstract			
<p>Kaksoispatentoinnilla tarkoitetaan laajasti määriteltynä sitä, että samaksi keksinnöksi katsottavaa materiaalia esitetään useammassa kuin yhdessä patenttihakemuksessa tai patentissa. Suomen lainsäädäntö ja EPO:n toiminnassaan seuraama Euroopan patenttisopimus eivät ota kantaa kaksoispatentointiin silloin, kun mikään hakemuksista ei muodosta uutuudenestettä toisille. Tällaista kaksoispatentointia kuitenkin pidetään yleisesti ei-toivottavana ilmiönä. Tutkielmassa analysoidaan kaksoispatentoinnin käsitettä ja selvitetään sitä, kuinka Suomen sekä Euroopan patenttiviraston (EPO) käytännössä suhtaudutaan erilaisiin kaksoispatentointitilanteisiin. Oikeuskäytännössä omaksuttuja ratkaisuja pohditaan patenttioikeuden kokonaisuuden näkökulmasta.</p> <p>Kaksoispatentoinnin käsite rajataan tutkielmassa koskemaan neljää "funktionaalista" tilannetta, joita käsitellään rinnakkain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Satunnainen kaksoispatentointi: Eräänlainen kaksoispatentoinnin "oppikirjaesimerkki" on tilanne, jossa kaksi toisistaan riippumatonta hakijaa jättää samaa keksintöä koskevan hakemuksen samana päivänä.2. Saman hakijan kaksoispatentointi: Sama hakija jättää useamman kuin yhden samaa keksintöä koskevan hakemuksen samana päivänä.3. Hakemusten yhteinen etuoikeuspäivä: Tilanteet, joissa kansainvälisen reitin (siis EPC- ja/tai PCT-järjestelmän) kautta "palataan" samaan maahan jossa joko etuoikeushakemus (tai sen kanssa samanaikaisesti jätetty rinnakkainen hakemus) on vireillä tai siitä on jo myönnetty patentti.4. Jaettu hakemus. <p>Satunnaisen kaksoispatentoinnin osalta Suomen ja EPO:n linjat näyttävät yhteneväisiltä: Siitä riippumatta, kuinka samanlaisista hakemuksista on kyse, kaikki samana päivänä hakemuksensa tehneet hakijat ovat oikeutettuja patenttiin. Saman hakijan kaksoispatentoinnin kohdalla Suomen ja EPO:n käytännöt eroavat periaatteellisella tasolla toisistaan: Suomessa kaikista hakemuksista voitaisiin myöntää patentti, kun taas EPO:n käytännössä – muodollisen oikeusperustan puuttumisesta huolimatta – hakijan puuttuvan legitimiin intressin katsottaisiin todennäköisesti estävän patentin myöntämisen. Yhteisen etuoikeuspäivän osalta Suomessa sekä lainsäädännön esitysmateriaali että käytäntö sallivat sekä eurooppapatenttihakemuksen että PCT-hakemuksen jatkamisen Suomeen vaikka etuoikeushakemus olisi suomalainen ja patenttivaatimusten osalta identtinen jälkimmäisen kanssa. EPO:n oikeuskäytäntö on tältä osin rajallista ja ristiriitaista. Yllättävimpänä tuloksena tutkielmassa havaittiin, että suomalainen ja EPO:n käytäntö eroavat selvästi toisistaan jaettujen hakemusten käsittelyn osalta: EPO:ssa jaetun hakemuksen ja kantahakemuksen väliltä edellytetään ainoastaan jonkinlaista eroa patenttivaatimuksissa esitetyissä teknisissä piirteissä, kun taas Suomessa suhtautuminen on huomattavasti rajoittavampaa. Etenkin käytännöt sen suhteen, saavatko jakamalla erotetun hakemuksen patenttivaatimukset olla kantahakemuksen patenttivaatimuksia laajempia, käytännöt näyttävät olevan päinvastaiset.</p> <p>Oikeusjärjestelmän koherenssin kannalta toisiaan vastaavia tilanteita tulisi kohdella vastaavasti ja tämä ei välttämättä suomalaisessa käytännössä tällä hetkellä toteudu. Myös vaihtoehtoisten patentinhakureittien olemassaolo on syytä huomioida kansallisia menettelyitä kehitettäessä, jotta patenttisuojan laajuus ei merkittävästi riippuisi hakureitistä. Lähivuosina todennäköisesti voimaan astuva yhtenäispatenttijärjestelmä korostaa tämän näkökulman merkitystä entisestään.</p>			
Avainsanat – Nyckelord – Keywords patenttioikeus, patentti, patentoitavuus, Euroopan patenttisopimus, patenttilaki, kaksoispatentointi, patenttioikeusteoria, hyödyllisyysmalli,			
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin yliopiston kirjasto			
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information			

Sisällys

Lähteet	iv
Kirjallisuus	iv
Virallisaineisto.....	vi
Oikeuskäytäntö	vii
Muut	vii
Lyhenteet	viii
1 Johdanto	1
1.1 Lähestymistapa ja lähdemateriaali	1
1.2 Rajausta ja rakenne.....	3
1.3 Avainkäsitteitä.....	5
2 Mitä on kaksoispatentointi?	9
2.1 Alustavaa määrittelyä	9
2.2 Määrittely kirjallisuudessa	9
2.3 Funktionaalinen kaksoispatentoinnin jaottelu	12
3 Kaksoispatentointi Suomessa	16
3.1 Kaksi samana päivänä tehtyä hakemusta (tilanteet 1 ja 2)	16
3.2 Yhteinen etuoikeuspäivä	18
3.3 Jaettu hakemus	19
3.4 Yhteenveto.....	22
4 Kaksoispatentointi Euroopan patenttiviraston käytännössä	24
4.1 Oikeuslähteet	24
4.1.1 Euroopan patenttisopimus	24
4.1.2 EPC:n valmisteluaineisto	26
4.1.3 EPO:n Patenttitutkimuksen käsikirja (GL)	28

4.2	Oikeuskäytäntö Euroopan patenttivirastossa	31
4.2.1	T 587/98 (12.5.2000, Divisional claim conflicting with parent)	32
4.2.2	G 1/05 ja G1/06 (28.6.2007, Divisional/Astropower)	33
4.2.3	T 307/03 (3.7.2007, ARCO/ Double patenting)	34
4.2.4	T 1391/07 (7.11.2008)	36
4.2.5	T 1423/07 (19.4.2010, Cyclic Amine derivative/BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH).....	37
4.2.6	T 2461/10 (26.3.2014, MAT-Moleküle/ BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA).....	39
4.3	Analyysia EPO:n käytännöstä.....	40
4.3.1	Kaksoispatentoinnin prosessuaalisia näkökohtia	40
4.3.2	Patenttivaatimusten kohde (claimed subject-matter) ja sama keksintö	42
4.3.3	Sama keksintö muissa tilanteissa	45
4.3.4	Satunnainen kaksoispatentointi.....	46
4.3.5	Saman hakijan kaksoispatentointi.....	47
4.3.6	Yhteinen etuoikeuspäivä.....	48
4.3.7	Jaettu hakemus	49
5	Käytäntöjen vertailua Suomessa ja EPO:ssa	52
5.1	Satunnainen kaksoispatentointi.....	52
5.2	Saman hakijan kaksoispatentointi.....	53
5.3	Yhteinen etuoikeuspäivä	53
5.4	Jaettu hakemus	53
5.4.1	Hakemuksen jakamisen edellytykset	54
5.4.2	Säännösten vastaisen jakamisen seuraukset.....	58
5.5	Sama keksintö	59
5.6	Yhteenvedo	60
6	Kaksoispatentointi ja patenttioikeuden kokonaisuus.....	62

6.1	Patenttioikeuden yleiset opit?	62
6.1.1	Patenttioikeusteoriat ja oikeus patenttiin	63
6.1.2	Intressitahot patenttioikeudessa	65
6.1.3	Patentin myöntäminen hallinnollisena menettelynä	66
6.2	Satunnainen kaksoispatentointi	66
6.3	Saman hakijan kaksoispatentointi	68
6.4	Sama etuoikeuspäivä	70
6.5	Jaettu hakemus	72
6.6	Patentti ja hyödyllisyysmalli	73
6.7	Yhteenveto	74
7	Lopuksi	76
	Liite: National law relating to the EPC, ote taulukosta X	78

Lähteet

Kirjallisuus

- Aarnio, A. *Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja*. Werner Söderström Osakeyhtiö, 1989.
- Aarnio, A. *Luentoja lainopillisen tutkimuksen teoriasta*. Unigrafia Oy, 2011.
- Beier, F.-K. *Das Patentwesen und seine Informationsfunktion – gestern und heute*. GRUR 1977, 282.
- Benkard, G. *Europäisches Patentübereinkommen: EPÜ*. 2. painos. Verlag C. H. Beck, 2012.
- Björkwall, P. *Hyödyllisyysmallisuojan keksinnöllisyysvaatimus ja siihen liittyvät ongelmat*. Defensor Legis 1/2011: 62-72.
- Blankfein-Tabachnick, D. H. *Intellectual property doctrine and midlevel principles*. California law review 101: 1315-1359. 2013.
- Bremi, T. – Harrison, D. “A truth universally acknowledged...” Still? Double patenting at the EPO, current status. EPI Information, 3/2011: 100-102.
- Busse, R. *Patentgesetz*. De Gruyter Recht, 2003.
- Carter, S. L. *Owning what doesn't exist*. Harvard Journal of Law & Public Policy 13: 99-107. 1990.
- Dam, K. W. *The economic underpinnings of patent law*. Journal of Legal Studies 247-271. 1994
- Domeij, B. *Patenträtt*. Iustus Förlag, 2007.
- Germinario, C. *Double patenting in the practice of the European Patent Office*. International Review of Intellectual Property and Competition Law 42: 383-502. 2011.
- Gesthuysen, H.D. *Das Patenthindernis der älteren, jedoch nachveröffentlichten Patentanmeldung*. GRUR 1993, 205.
- Götting, H.-P. *Gewerblicher Rechtsschutz - Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht*. 10., uudistettu painos. Verlag C. H. Beck, 2014
- Haarmann, P.-L. *Immateriaalioikeus*. 5., uudistettu painos. Talentum, 2014.
- Harrison, D. – Bremi, T. “It is a truth universally acknowledged...” or double patenting and the EPC. EPI Information, 2/2009: 64-68.
- Hovinen, J. – Konkonen, T. *Suomalaisella ja saksalaisella hyödyllisyysmallilailla on selvä ero*. Defensor Legis 1/2010: 66-72.
- Kraßer, R. *Patentrecht*. 6. painos. Verlag C. H. Beck, 2009.
- Lehmann, M. *The theory of property rights and the protection of intellectual and industrial property* “Property rights develop to internalize externalities when the gains of internalization become larger than the cost of internalization”. IIC 1985, 525.
- Levin, M. *Lärobok i immaterialrätt*. 9. painos. Norstedts Juridik AB, 2007.

- Mes, P. *Zum Doppelschutzverbot des Art. II § 8 IntPatÜG*. GRUR 2001, 976.
- Mäenpää, O. *Hallinto-oikeus*. Sanoma Pro Oy, 2013.
- Niedlich, W. *Teilen ist nicht gleich teilen. Geteilte Gedanken zu BGH „Sammelhefter“*. GRUR 2003, 663.
- Nilsson, B. G. – Holz, C. *Patentlagen – en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT*. Jure Förlag, Stockholm. 2012.
- Norrgård, M. – Bruun, N. *Analogiamenetelmäpatentin suojapiiri. Osa I*. Lakimies 5/2007: 679-705.
- Nuotio, K. *Oikeuslähteet ja yleiset opit*. Lakimies 7-8/2004: 1267-1291.
- Oesch, R. – Pihlajamaa, H. – Sunila, S. *Patenttioikeus*. 3., uudistettu painos. Talentum, 2014.
- Osterrieth, C. *Patentrecht*. 4. painos, Verlag C. H. Beck, 2010.
- Palm, J. – Konkonen, T. *Patentin suoja-alasta – Suuntaviiva-ajattelun nousu ja tuho?* Defensor Legis 5/2007: 743-755.
- Pihlajarinne, T. *Immateriaalioikeuden yleiset opit ja digitalisoituminen – vertailussa tekijänoikeus ja tavaramerkkioikeus*. Lakimies 3/2012: 383-396.
- Pires de Carvalho, N. *Toward a unified theory of intellectual property: the differentiating capacity (and function) as the thread that unites all its components*. The Journal of World Intellectual Property 4/2012: 251–279.
- Pretnar, B. *Die ökonomische Auswirkung von Patenten in der wissensbasierten Marktwirtschaft*. GRUR Int 2004, 776.
- Seckelmann, M. *From the Paris Convention (1883) to the TRIPS Agreement (1994): the history of the international patent agreements as a history of propertisation?* Journal der Juristischen Zeitschichte 1/2013: 38-60.
- Siivola, J. *Korkein hallinto-oikeus 23.11.2000, taltio 3034. Euroopan patenttisopimuksen soveltaminen*. Lakimies 8/2001: 1328-1333. (oikeustapauskommentti)
- Straus, J. *Neuheit, ältere Anmeldungen und unschädliche Offenbarungen im europäischen und deutschen Patentrecht*. GRUR Int 1994, 89.
- Säger, M. *Ethische Aspekte des Patentwesens*. GRUR 1991, 267.
- Toivonen, O. *Periaatteet koherenssin mahdollistajana oikeusnormien systematisoinnissa ja tulkinassa*. Yritys, omistaja ja verotus – Juhlajulkaisu Seppo Penttilälle. toim. P. Nykänen ja M. Urpilainen. Edita publishing Oy. 2014. s. 356-367.
- Tuori, K. *Oikeudenalajaotus – strategista valtapeliä ja normatiivista argumentaatiota*. Lakimies 7–8/2004: 1196–1224.
- Tuori, K. *Oikeuden ratio ja voluntas*. Talentum 2007.
- Tönnies, J. G. *Erfindungen – ein Kollektivgut oder die Gedanken sind frei*. GRUR 2013, 796.

Visser, D. *The annotated European patent convention*. 22. uudistettu painos. H. Tel Publisher B.V. 2014.

Walder-Hartmann, L. *Giftige Teilanmeldungen – Altlast oder Lärm um nichts?* GRUR Int. 17/2014.

Wilhelmsson, T. *Yleiset opit ja pienet kertomukset ennakoitavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta*. Lakimies 2/2004: 199-227.

Virallisaineisto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2012, annettu 17 päivänä joulukuuta 2012, yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi toteutettavasta tiiviimmästä yhteistyöstä.

Guidelines for Examination in the European Patent Office. European Patent Office. November 2014. Ladattavissa osoitteesta <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>

National law relating to the EPC. 16th edition. European Patent Office. 2013.

Hallituksen esitys Eduskunnalle Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta, HE 92/2005 vp.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain ja maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta. HE 47/1995 vp.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 232/1990 vp.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta. HE 56/2008 vp.

Komiteanmietintö 1976:9. Mietintö kansainvälisestä patenttiyhteistyöstä (KOM 1976:9).

Komiteanmietintö 1977:38. Mietintö kansainvälisestä patenttiyhteistyöstä II. Euroopan patenttisopimuksen johdosta Suomen patenttilakiin tehtävät muutokset (KOM 1977:38).

Komiteanmietintö 1993:30. Patenttilakitoimikunnan välimietintö (KOM 1993:30).

Manual of Patent Examination Procedure (MPEP), 9th edition, March 2014. United States Patent and Trademark Office. 2014.

Patenttikäsikirja. Patentti- ja Rekisterihallitus, Käsikirjatyöryhmä. Tammikuu 2015. Ladattavissa osoitteesta https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2015/P_4187.html

Statens offentliga utredningar (SOU) 1974:63. Internationellt patentsamarbete I. Betänkande av patentpolicykommittén.

Travaux préparatoires to the European Patent convention, article 125: M/PR/I, BR/219/72, BR/144/1971. <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/archive/epc-1973/travaux.html>

Oikeuskäytäntö

EPO – valituslautakunnat

G 5/83	T 372/88	T 469/03	T 1155/11
G 2/88	T 118/91	T 936/04	T 434/12
G 3/89	T 441/92	T 1263/05	T 879/12
G 3-4/97	T 80/98	T 877/06	T 1780/12
G 1/98	T 587/98	T 1491/06	T 1765/13
G 2/98	T 1145/01	T 872/07	T 1766/13
G 1/05	T 475/02	T 1391/07	T 1871/13
G 1/06	T 307/03	T 1423/07	T 13/14
G 2/08	T 411/03	T 51/08	T 15/14
G 2/10	T 425/03	T 2402/10	
J 3/95	T 467/03	T 2461/10	
T 123/82	T 468/03	T 683/11	

Suomi – Korkein hallinto-oikeus

KHO 1985:1361	KHO 2008: 3554	KHO 2013:3527
KHO 2008: 3553	KHO 2013:3526	

Suomi – Patentti- ja rekisterihallitus

PRH:n päätös 4.10.2000. Väite koskien patenttihakemusta 912403

PRH:n valituslautakunnan päätös 13.12.2004. Hyödyllisyysmallia nro U20030475 koskeva asia

Muut

Darts IP -tietokanta: www.darts-ip.com

FICPI Finland (Finnilä, K.): Questionnaire for national delegates on double patenting issues. 17.12.2013.

JA Kemp Briefing. *Double patenting in the EPO*. 2013. Ladattu 15.6.2015 osoitteesta http://www.jakemp.com/uploads/files/general-briefings/Double_Patenting_in_the_EPO.PDF.

Kilburn & Strode Briefing notes. *Double patenting at the EPO*. 2013. Ladattu 15.6.2015 osoitteesta <http://www.kilburnstrode.com/resources/article/2013-6-21-double-patenting-at-the-epo>.

Kitzmantel, P. *Double patenting before the EPO*. 2011. Ladattu 15.6.2015 osoitteesta <http://www.rosenich.com/en-us/informationpool/patentmanagement.aspx>

Lyhenteet

art	artikla
EPC	Euroopan patenttisopimus (European Patent Convention)
EPO	Euroopan patenttiovirasto
FICPI	Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle / International federation of intellectual property attorneys
GL	Guidelines for Examination in the European Patent Office
HE	hallituksen esitys
HML	Laki hyödyllisyysmallioikeudesta 10.5.1991/800
IntPatÜG	Gesetz über internationales Patentübereinkommen
KHO	Korkein hallinto-oikeus
MPEP	Manual of Patent Examination Procedure
OJ	The Official Journal of the EPO, EPO:n virallinen lehti
PatA	Patenttiasetus 26.9.1980/669
PatL	Patenttilaki 15.12.1967/550
PatM	Patenttimääräykset
PCT	Patenttiyhteistyösopimus (Patent Cooperation Treaty)
PLT	Patenttilakisopimus (Patent Law Treaty)
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
R	Rule, EPC:n sovellutussääntö
Rn	Randnummer, tekstikappale

Die Sache ist viel komplizierter als ein Jurist sich das vorstellen kann.

Helmut Schmidt (1918-2015)

1 Johdanto

“Everyone agrees that double patenting is an evil, but ask what it is and why it is bad, and you do not usually get a coherent answer.”¹

Yllä oleva siteeraus kuvaa osuvasti suhtautumista kaksoispatentointiin, laajasti määriteltynä siis siihen, että useammassa kuin yhdessä patentissa tai patenttihakemuksessa esitetään sama keksintö. Pelkän intuition perusteella reaktio on, että kaksoispatentointi on patenttijärjestelmän perusteiden vastaista ja sitä ei voida sallia. Aiheen tarkempi analyysi kuitenkin osoittaa, että kaksoispatentoinnin käsite voi olla epämääräinen ja että eräissä tilanteissa sen sallimiseen – tai kieltämättä jättämiseen – voi olla perusteita.

Kaksoispatentointia on pidetty marginaalisena ongelmana ja eurooppalaista oikeustieteellistä materiaalia aiheesta on vähän, kotimaista ei lainkaan. Etenkin EPC-järjestelmän² piirissä kaksoispatentointi on kasvattanut merkitystään, sillä patenttihakemuksia jaetaan yhä useammin alkuperäisen hakemuksen hylkäämisen tai rajoittamisen varalta. Lähivuosina voimaan astuva EU:n yhtenäispatenttijärjestelmä tuo uuden patentointireitin EPC:n mukaisten voimaansaattamisten ja kansallisten patentin hakemisen rinnalle. Tämä tulee kasvattamaan entisestään mahdollisuuksia erilaisiin strategisiin valintoihin patenttia haettaessa, mikä todennäköisesti johtaa myös uudentyyppisiin kaksoispatentointitilanteisiin. Näillä perusteilla oikeustieteellinen esitys kaksoispatentoinnista on ajankohtainen.

1.1 Lähestymistapa ja lähdemateriaali

Tutkielmassa pyritään ensinnäkin analysoimaan kaksoispatentoinnin käsitettä. Lisäksi tutkielmassa selvitetään Suomen oikeusjärjestyksen suhtautumista kaksoispatentoinnin alle luettaviin

¹ Breimi – Harrison 2009

² Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyllä yleissopimuksella (Euroopan patenttisopimus, EPC) aikaansaatu patentinhakujärjestelmä. Ks. esim. Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 149-157.

tilanteisiin. Tutkielma kuuluu siten oikeusdogmatiikan alaan³. Oikeusdogmaattiselle tutkielmalle tyypillisesti työ tukeutuu oikeustieteelliseen kirjallisuuteen, lakiteksteihin ja lainvalmisteluaineistoon sekä oikeustapauksiin⁴. Aiheen puuttuvan kotimaisen käsittelyn vuoksi kaksoispatentointia koskevia lainsäätäjän ratkaisuja ja niiden perusteina olevia argumentteja on tarkasteltu myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tutkielmassa on siksi myös jonkin verran oikeusvertailevaa näkökulmaa⁵, sillä oikeusjärjestelmissä on osoittautunut olevan eroja suhteessa kaksoispatentointiin. Kaksoispatentoinnin sallittavuudesta ja sille asetetuista ehdoista voidaanakin olla perustellusti montaa mieltä ja siksi tutkielmassa sivutaan kaksoispatentointiin liittyviä patenttioikeudellisia periaatteita ja niiden toteutumista eri sääntelyvaihtoehtojilla. Tämä puolestaan vie tutkielmaa *de lege ferenda* -suuntaan.

Suomen patenttioikeuteen on perehdytty suomalaisten oppikirjojen sekä artikkeleiden avulla. Koska kaksoispatentoinnista ei ole Suomessa kirjoitettu, oikeustieteellinen aihetta käsittelevä lähdekirjallisuus on ulkomaista⁶. Pääasiassa se on hankittu saksalaisista lähteistä, mutta myös ruotsalaista materiaalia on käytetty.

Patenttioikeuden oikeuslähteissä on omana erikoisuutenaan EPC-järjestelmä. Euroopan Patenttiovirastossa (EPO) on muodostunut mittava patenttioikeudellinen käytäntö, jonka huomioimatta jättäminen kaventaisi lähes minkä tahansa aiheeseen liittyvän kysymyksen käsittelyä merkittävästi. Vaikka EPO:lla ei luonnollisesti ole muodollista vaikutusta Suomen patenttioikeuteen, EPO:n valituslautakuntien ratkaisut ”eivät ole täysin vailla painoarvoa” Suomessa, kuten eräs markkinaoikeustuomari on asian muotoillut. Toisin sanoen niiden voidaan katsoa muodostavan sallitun oikeuslähteen, joita erityisesti lainopillisen tutkimuksen piirissä tavataan käyttää argumentaation tukena⁷. Lisäksi PRH pyrkii patenttihakemuksia käsitellessään seuraamaan EPO:n linjaa⁸. Tämän vuoksi sekä EPO:n Patenttitutkimuksen käsikirjaa (GL)⁹ että sen valituslautakuntien ratkaisuja on käytetty tutkielmassa.

³ Aarnio 1989, s. 48

⁴ Aarnio 2011, s. 70-84

⁵ *ibid.*, s. 50

⁶ Suomen osalta Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaksoispatentointia koskevan linjan selvittämisessä suurena apuna on ollut toimistopäällikkö Jorma Lehtonen. Haluan esittää hänelle lämpimät kiitokseni avusta ja kiinnostuksesta tutkielmaani kohtaan.

⁷ Ks. myös Siivola 2001.

⁸ Suomen käytännön harmonisointipyrimys EPO:n kanssa on eksplisiittisesti mainittu patentin suoja-alan tulkinnan osalta EPC:n uudistamiskirjan hyväksymistä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 92/2005 s. 28). Käytän-

EPO:n valituslautakunnat ovatkin antaneet kymmeniä ratkaisuja, joissa otetaan kantaa kaksoispatentointiin. Tilan rajallisuuden vuoksi näistä esitellään vain joitain periaatteellisesti merkittävimpiä. Suomessakin aihetta on yllättäen sivuttu joissakin tuomioistuinratkaisuihin sekä PRH:n valituslautakunnan ratkaisuihin. Oikeustapausten hankkimiseen on käytetty Darts-IP- ja Oikku-oikeustapaustietokantoja¹⁰.

EPO:n kaksoispatentointiin liittyvää oikeuskäytäntöä etsittiin hakemalla EPO:n oikeuskäytäntötietokannasta valituslautakuntien ratkaisuja, jotka sisältävät termin ”kaksoispatentointi” millä tahansa EPO:n virallisista kielistä päätöstekstissä¹¹. Haku tuotti yhteensä 80 yksittäistä oikeustapausta, joista 5 oli laajennetun valituslautakunnan ratkaisuja¹². Löydetty päätökset jaoteltiin kolmeen ryhmään:

- I. erittäin mielenkiintoiset (15 kpl), joissa oikeustapaus näytti vahvasti liittyvän kaksoispatentointiin ja joissa aihetta käsiteltiin perustavalla tasolla,
- II. melko mielenkiintoiset (32 kpl), joissa kaksoispatentointia käytettiin ratkaisun argumentoinnissa ja
- III. ei-mielenkiintoiset (33 kpl), joissa kaksoispatentoinnin mainitsemisesta huolimatta asiassa ei otettu kantaa tähän kysymykseen.

Analyysiä varten kaikkiin kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvaan tapaukseen (47 kpl) tutustuttiin. Tavoitteena oli sekä saada tietoa siitä, mitkä ovat kysymyksen käsittelyssä esille tulleet argumentit että selvittää, millaisissa tapauksissa kaksoispatentoinnin joko katsottiin tai ei katsottu olevan käsillä.

1.2 Rajaus ja rakenne

Aiheen rajaus. Tutkielma keskittyy keksintöjen patentoitavuuden analyysiin. Vaikka kaksoispatentointiin liittyy mielenkiintoisia kysymyksiä koskien esimerkiksi lisenssisopimuksia tai patentin loukkaustilanteita, näitä ei ole mahdollista käsitellä tässä yhteydessä.

nössä EPO:n linjaa seurataan myös esimerkiksi keksinnöllisyysarvioinnissa (Patenttikäsikirja, kappale E.3.5) ja menetelmävaatimusten laajuuden määrittelyssä (Patenttikäsikirja E.3.4.3). Lisäksi Patenttikäsikirja sisältää lukuisia viittauksia EPO:n valituslautakuntien ratkaisuihin yksittäisten kysymysten osalta.

⁹ Guidelines for Examination in the European Patent Office. Tällä hetkellä voimassa oleva versio on marraskuulta 2015.

¹⁰ <http://www.darts-ip.com/world/>; <http://www.iprinfo.com/oikku/>

¹¹ <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>. englanti "double patenting"; saksa "Doppelpatentierung" ja ranska "Double protection par brevet"

¹² Yksi oikeustapaus oli oikeudellisen valituslautakunnan antama ratkaisu (nk. J-ratkaisu), joka ei kuitenkaan osoittautunut tämän työn kannalta relevantiksi.

Immateriaalioikeudellista suojaa voidaan antaa monen tyyppisille ihmisen aikaansaannoksille, kuten tavaroiden muotoilulle, kasvilajikkeille jne. Tietyissä tapauksissa yhtä kohdetta voidaan suojata useammalla kuin yhdellä tavalla, jolloin voidaan puhua kaksoissuojauksesta. Tässä työssä pysytään kuitenkin patenttioikeuden piirissä ja päällekkäistä suojaamista eri immateriaalioikeuksilla ei käsitellä¹³. Poikkeuksen tekee kuitenkin hyödyllisyysmallioikeus, sillä patentin tavoin sen kohteena on keksintö ja usein suojaus kummalla tahansa – tai molemmilla – on mahdollista. Hyödyllisyysmallioikeutta on kuitenkin kansainvälisesti harmonisoitu huomattavasti vähemmän kuin patenttioikeutta, joten eri maiden kansalliset hyödyllisyysmallijärjestelmät poikkeavat toisistaan enemmän kuin vastaavat patenttijärjestelmät¹⁴. Siksi hyödyllisyysmallien osalta eri oikeusjärjestelmien vertailukelpoisuus on heikompi kuin patenteilla. Myöskään EPC:n puitteissa ei käsitellä hyödyllisyysmalleja. Tämän vuoksi hyödyllisyysmallioikeuden tarkastelu on pyritty pitämään melko rajattuna ja siihen viitataan lähinnä silloin, kun se on aiheen käsittelyn kannalta hyödyksi¹⁵.

Tutkielma keskittyy suomalaisen ja eurooppalaisen oikeuden analyysiin. Vaikka amerikkalaista kirjallisuutta aiheesta olisi tarjolla, USA:n patenttijärjestelmä poikkeaa tältä osin niin voimakkaasti eurooppalaisesta, ettei sen käyttäminen ole mielekäästä¹⁶. Patenttijärjestelmän peruslähtökohdat ovat toki Atlantin kummallakin puolella samat, joten teoreettisempaa amerikkalaista tutkimusta on hyödynnetty.

Tutkielman rakenne. Tutkielman ensimmäisessä jaksossa taustoitetaan tutkielman aihetta ja esitellään aiheen kannalta keskeisiä käsitteitä. Toisessa jaksossa esitellään kaksoispatentoinnin käsitettä ja perustellaan työssä käytetty kaksoispatentoinnin määritelmä. Lisäksi jaksossa esitetään kaksoispatentoinnin jaottelu, jolla pyritään mahdollistamaan aiheen systemaattinen tarkastelu. Kolmannessa jaksossa selvitetään kaksoispatentointia Suomen oikeusjärjestelmässä toisessa jaksossa esitetyn jaottelun pohjalta ja neljännessä jaksossa tehdään sama EPC:n ja EPO:n kontekstissa. Viidennessä jaksossa suomalaista ja EPO:n käytäntöä verrataan toisiinsa.

¹³ Johtuen paikallisesta lainsäädäntöterminologiasta amerikkalaisessa kirjallisuudessa termillä „double patenting“ tarkoitetaan usein nimenomaan näitä tilanteita.

¹⁴ Hovinen – Konkonen 2010

¹⁵ ks. jakso 6.6

¹⁶ USA:ssa käytettyyn kaksoispatentointikäsitteeseen voi tutustua esimerkiksi seuraavista lähteistä: McPhail, D. R. 1992: *In Re Braat: A two-way test for obviousness-type double patenting*. Geo. Mason U.L. Review, Vol 14: 691-708. Reiss, S. M. 2003: *A new use for the old double patenting rejection and terminal disclaimer*. AIPLA Quarterly Journal, Vol 31: 101-123. MPEP chapter 800, saatavilla osoitteessa <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/>

Kuudennessa jaksossa puolestaan tarkastellaan esiin tulleita kaksoispatentointitilanteita patenttioikeuden kokonaisuuden valossa ja siinä pyritään sitomaan erilaiset ratkaisuvaihtoehdot oikeusjärjestelmän systematiikkaan. Tutkielman keskeiset johtopäätökset kerrataan seitsemännessä jaksossa.

Tutkielman aiheeseen liittyvä normipohja on laaja. Kaksoispatentoinnin problematiikka liittyy suurelta osin kansallisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten säätelemien menettelyiden rinnakkaisuuteen. Aihetta ymmärtääkseen kotimaisen patenttioikeuden tuntemuksen lisäksi siis sekä EPC- että PCT-järjestelmien tulisi olla perusteiltaan tuttuja. Relevanttien säännösten hajanaisuuden vuoksi normistoa ei ole luontevaa esitellä keskitetysti. Sen sijaan aiheen käsitteilyn kuluessa viitataan sopiviin yleisesityksiin kustakin säännöstöstä ja vain tutkielman kannalta tärkeimmät käsitteet esitellään alla.

1.3 Avainkäsitteitä

Tekemispäivä (filing date, Anmeldetag). Tekemispäiväksi nimitetään sitä päivää, jona patenttihakemus katsotaan tehdyksi. Sen saamiseksi hakemuksen on täytettävä eräät patenttilakisopimukseen¹⁷ perustuvat minimivaatimukset¹⁸. Tekemispäivää käytetään arvioitaessa sitä, mikä on tunnettua hakemuksen tekemishetkellä, eli mihin verrattuna hakemuksessa esitetyn keksinnön on oltava uusi ja keksinnöllinen. Mikäli hakemukselle on onnistunut saamaan tekemispäivän, hakemusta voidaan käyttää etuoikeusvaatimuksen perustana riippumatta hakemuksen sen jälkeisistä vaiheista¹⁹ (PatL 6 §, EPC art 87(1)-(3)). Hakemuksen tekemishetki määritellään kokonaisina päivinä²⁰, joten kaikki samana päivänä tehdyt hakemukset katsotaan samanaikaisesti tehdyiksi.

Tekemispäivän lähikäsite on hakemuksen saapumispäivä. Tällä tarkoitetaan päivää, jona patenttihakemus saapuu patenttiviranomaiselle. Valtaosassa tapauksista kyse on samasta päivästä

¹⁷ Patent Law Treaty, PLT

¹⁸ Suomessa vaaditaan, että hakemuksesta ilmenee, että se on patenttihakemus, hakemuksessa on tiedot hakijasta tai viranomainen voi tavoittaa hänet sekä hakemuksen yhteydessä annetut asiakirjat sisältävät sellaista, mikä on katsottava selitykseksi tai piirustukseksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä, hakemusnumerosta sekä patenttiviranomaisesta, jolle hakemus on tehty (PatL 8b §). Eurooppapatenttihakemuksia koskevat hyvin samankaltaiset vaatimukset esitetään EPC:n soveltussäännössä R 40(1) (a)-(c) ja R 40(2). Ks. Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s.137.

¹⁹ Visser 2014, s. 170

²⁰ nk. kokopäiväsääntö. Esim. Suomi: Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 137; Ruotsi: Nilsson, B. G. – Holz 2012, s. 55; Domeij 2007, s. 75; Saksa: Kraßer 2009, s. 268

ja mikäli hakemuksessa on sellaisia puutteita, jotka estävät tekemispäivän antamisen hakemukselle, ja ne myöhemmin korjataan, saapumispäivä on tekemispäivää aikaisempi (PatL 8b § 2 mom., Patenttikäsikirja, B.1.2; EPC art 80, R 40). Tekemispäivä voi olla saapumispäivää myöhempi myös, mikäli hakemuksesta saapumispäivänä puuttuu osa tai osia, jotka siihen myöhemmin lisätään (Patenttikäsikirja B.1.3; EPC R 56(3)).

Etuoikeus- eli prioriteettipäivä (priority date, Prioritätstag). Etuoikeuspäivä on Pariisin yleis-sopimuksen mukainen päivä, jonka mukaan kansallisen tai alueellisen patenttihakemuksen uutuutta arvioidaan. Etuoikeutta pyydetessä siis tietyntä päivänä tehdyn hakemuksen uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioidaan tekemispäivää aikaisemman ajankohdan mukaan, jos sama keksintö on esitetty toiseen Pariisin sopimuksen jäsenvaltioon tehdyssä patenttihakemuksessa (PatL 6 §, EPC art 87). Useassa maassa tai alueellisessa järjestelmässä – myös Suomessa – on mahdollista pyytää etuoikeutta myös samassa maassa tai samalle alueelliselle viranomaiselle tehdystä hakemuksesta, jolloin etenkin EPO:n käytännössä puhutaan sisäisestä prioriteetista. Etuoikeuksia voidaan myös pyytää useammasta hakemuksesta tai etuoikeuspyyntö voi koskea vain osaa hakemuksesta²¹. Tällöin hakemuksen eri osien uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioidaan eri ajankohtien mukaan. On myös mahdollista, että tietyn hakemuksen kohdalla pyydetään prioriteettia useammasta samana päivänä tehdystä hakemuksesta. Tällöin kaikilla hakemuksilla on sama etuoikeuspäivä, mutta aikaisemmissa hakemuksissa ei välttämättä ole lainkaan päällekkäisiä patenttivaatimuksia.

Uutuus (novelty, Neuheit). Keksinnön uutuutta siis arvioidaan hakemuksen tekemispäivän tai etuoikeuspäivän tekniikan tason perusteella ja keksintö katsotaan uudeksi vain, mikäli se eroaa tunnetusta tekniikasta (PatL 2 § 1 mom, EPC art 54(1)). Uutuusarviointia tehtäessä keksintöä arvioidaan sen mukaan, mitä patenttivaatimuksissa on esitetty. Niistä ilmeneviä keksinnön piirteitä verrataan tunnettuun tekniikkaan ja mikäli kaikkia piirteitä ei löydy yhdestäkään yksittäisestä lähteestä, keksintö on uusi²².

²¹ Enemmän kuin kaksi prioriteettivaatimusta samassa hakemuksessa ei ole käytännössä yleistä, mutta kirjoittajan tiedossa on mm. hakemus, joka käytti etuoikeuden 42 hakemuksesta 14 etuoikeuspäivällä.

²² Keksinnön patentoitavuus edellyttää uutuuden lisäksi myös keksinnöllisyyttä sekä teollista käyttökelpoisuutta. Näistä keksinnöllisyysvaatimuksen täyttyminen on käytännössä vaikeinta ja se on myös hankalimmin objektiivisesti todennettavissa oleva patentoitavuusedellytys. Tämän työn kannalta keksinnöllisyyden arvioinnilla on vähäisempi merkitys kuin uutuudella ja sitä ei siksi enemmälti käsitellä.

Tekniikan taso (state of the art, Stand der Technik). Tekniikan tasoon puolestaan katsotaan sisältyvän ensinnäkin kaiken, mikä on tullut julkiseksi ennen hakemuksen tekemis- tai etuoikeuspäivää. Julkiseksi tulemisen tavoista ja edellytyksistä on paljon sekä teoreettista keskustelua että oikeuskäytäntöä ja sitä on pyritty valaisemaan myös lainsäädännössä (PatL 2 § 2 mom, EPC art 54(2)). Tämän ”luonnollisen” tekniikan tason lisäksi myös sellaisten aikaisempien patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten, jotka eivät vielä ole julkisia, katsotaan sisältyvän tekniikan tasoon, jos ne myöhemmin tulevat julkisiksi (PatL 2 § 2 mom, EPC art 54(3)). Esimerkiksi Straus²³ nimittää tätä fiktiiviseksi laajennukseksi tekniikan tasoon, sillä siinä on eräitä keinotekoisia rajoituksia verrattuna julkisten hakemusten vaikutukseen patentoinnin esteinä. Ensinnäkin aikaisemman salaisen hakemuksen on koskettava kyseistä maata kuuluaakseen tekniikan tasoon, vaikka absoluuttisen uutuusvaatimuksen mukaan missä tahansa maailmassa tunnettu tekniikka on uutuuden este. Siten esimerkiksi Venäjälle tai USA:han tehdyt patenttihakemukset eivät sisälly tekniikan tasoon Suomessa tai EPO:ssa ennen kuin ne tulevat julkisiksi. Sen sijaan Suomessa tekniikan tasoon sisältyvät suomalaiset patentti- ja hyödyllisyysmallihakemukset, eurooppapatenttihakemukset²⁴ ja myös EPO:ssa jatkettut kansainväliset patenttihakemukset²⁵. Kuitenkaan Suomeen tehdyt aikaisemmat patenttihakemukset eivät kuulu eurooppapatenttihakemusten kannalta tekniikan tasoon, sillä EPC 54(3) artiklan mukaan poikkeus käsittää vain eurooppapatenttihakemukset²⁶.

Toinen aiempien, vielä salaisten, hakemusten estevaikutuksen rajoitus on se, että siitä huolimatta, että ne sisällytetään tekniikan tasoon, myöhemmältä hakemukselta ei edellytetä keksinnöllisyyttä niihin nähden. Siten mikä tahansa (tekninen) piirre, joka erottaa myöhemmän hakemuksen aikaisemmasta, mahdollistaa patentin myöntämisen myöhemmälle hakemukselle²⁷.

²³ Straus, 1994. Ks. myös Walder-Hartmann 2014.

²⁴ Euroopan patenttivirastoon (EPO) Euroopan patenttisopimuksen (EPC) mukaisesti tehty patenttihakemus.

²⁵ Patenttikäsikirjan (D.2.1) mukaan ”*Tutkimuksessa otetaan huomioon myös Suomessa jätetyt aikaisemmat hyödyllisyysmalli- ja patenttihakemukset, jotka eivät olleet tulleet julkisiksi ennen tutkittavan hakemuksen tekemispäivää. Vastaavasti otetaan huomioon aikaisemmat EPC (European Patent Convention) ja PCT (Patent Cooperation Treaty) -sopimusten perusteella jätetyt eurooppalaiset ja kansainväliset hakemukset, joissa Suomi on kohdemaana. Huomioon ottaminen tapahtuu siinä määrin kuin se on kunkin tutkittavan hakemuksen tutkimusajan kohtana mahdollista (PatM 44 §, E.3.3). Huomattakoon, että EPC- ja PCT-sopimusten perusteella jätetyistä Suomea koskevista hakemuksista saadaan tieto vasta niiden tultua julkisiksi eli 18 kk:n kuluttua hakemuksen etuoikeus- tai tekemispäivästä.*”

²⁶ Mikäli eurooppapatentti kuitenkin validoidaan Suomessa, myös nämä hakemukset ovat relevantteja.

²⁷ Domeij 2007, s. 75;

Jaettu hakemus (engl. divisional application, Teilanmeldung). Patenttihakemuksen jakaminen on mahdollista sekä Suomen että EPO:n käytännössä (PatL 11 §, PatA 22-24 §, EPC art 76(1), R 36(1)). PatA:n mukaan jakaminen on mahdollista milloin hakemuksessa on esitetty useita keksintöjä ja se on tehtävä ennen kuin ilmoitus siitä, että hakemus voidaan hyväksyä, on annettu²⁸. EPC:n soveltussäännön 36(1) mukaan hakija voi jättää jaetun hakemuksen mistä tahansa vireillä olevasta aikaisemmasta eurooppapatenttihakemuksesta. Tiukemmasta sanamuodosta (hakemuksessa on esitetty useita keksintöjä vs. mistä tahansa vireillä olevasta hakemuksesta) huolimatta Suomessakaan ei edellytetä, että kantahakemuksessa esitetyt keksinnöt olisivat siten toisistaan riippumattomia, että niitä ei olisi voinut jättää samaan hakemukseen, vaan hakemus voidaan jakaa myös vapaaehtoisesti²⁹.

Kummassakin järjestelmässä asianmukaisesti tehty jaettu hakemus saa saman tekemispäivän kuin kantahakemus (eli se hakemus, josta jaettu hakemus on erotettu), joten sen uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioidaan saman ajankohdan mukaan³⁰.

²⁸ ”Patenttilain 19 §: 1 momentin mukainen ilmoitus”. Kysymystä siitä, millaisissa tilanteissa patenttihakemuksen saa jakaa ja miten kantahakemuksen ja jaetun hakemuksen on erottava toisistaan, käsitellään jaksossa 3.3.

²⁹ Patenttikäsikirja H.2.1.1. Ks. kuitenkin jakso 0.

³⁰ Edellyttäen että mahdollinen etuoikeuspäivä on kantahakemuksessa ja jaetussa hakemuksessa on sama.

2 Mitä on kaksoispatentointi?

2.1 Alustavaa määrittelyä

Laajimmillaan kaksoispatentoinnilla tarkoitetaan sitä, että kahdessa patenttihakemuksessa tai myönnettyssä patentissa on samaksi keksinnöksi katsottavaa materiaalia³¹. Näin laaja määritelmä ei kuitenkaan tarjoa edellytyksiä käsitteen oikeudelliseen analyysiin. Ensinnäkin se kattaa tilanteita, joissa useammassa patentissa on osittain samoja elementtejä, mikä on yleistä ja sallittua, kunhan kukin hakemus eroaa aikaisemmista patentointikelpoisuuden edellyttämässä määrin. Johtuen patenttioikeuden territoriaalisuudesta sama keksintö on myös pakko patentoida erikseen jokaisessa maassa, jossa se halutaan suojata. Myös tällaiset samaa keksintöä koskevat patenttiperheet kuuluisivat näin laajasti määritellyn kaksoispatentoinnin alle. Toisaalta laajasti määriteltyyn kaksoispatentointiin sisältyy tilanteita, joissa patenttihakemusta ei voida katsoa uudeksi, koska sama keksintö on jo esitetty aiemmassa patenttidokumentissa tai sisältyy muuten tekniikan tasoon. Tällaisten hakemusten hylkääminen on arkipäivää patenttiviranomaisille ympäri maailman. Kaksoispatentoinnille on siis joko esitettävä sellainen määritelmä, joka kattaa vain oikeudellisesti mielenkiintoiset tilanteet, tai käsite on jaoteltava sellaisiin yksiköihin, joista kukin pystytään käsittelemään yhtenäisellä tavalla.

2.2 Määrittely kirjallisuudessa

Oppikirjatasolla kaksoispatentointi käsitetään yleensä melko ylimalkaisesti esimerkiksi tilanteeksi, jossa sama hakija pyrkii suojaamaan saman keksinnön kahteen (tai useampaan) kertaan³² tai jossa kaksi tai useampia patentteja koskevat kokonaan tai osittain samaa keksintöä³³. Eniten kaksoispatentoinnista näyttävät kirjoittaneet patenttiasiamiehet ammattijulkaisuissaan. Nämä kirjoitukset liittyvät poikkeuksetta EPO:n valituslautakuntien käsittelemiin kaksoispa-

³¹ Esim Kraßer 2009, s. 293 koskien aiempien, ei vielä julkiseksi tulleiden hakemusten uutuudeneste-vaikutusta: ”Die dargestellten Grenzen des neuheitsschädlichen Offenbarungsinhalts zum SdT [Stand der Technik] gehörender Sachverhalte lassen Spielraum für Doppelpatentierungen: Eine nicht vorveröffentlichte Anmeldung wirkt nur mit ihrem neuheitsschädlichen Offenbarungsinhalt, nicht aber gegenüber Lösungen patenthindernd, die durch ihn nur nahegelegt werden“. Myös Nilsson – Holz 2012, s. 56: „Till följd av heldagsregeln kan det komma att meddelas två eller flera patent som helt eller delvis rör samma uppfinning (dubbelpatentering).“ Ks. myös SOU 1974:63, s. 99 ja KOM 1976:9, s. 93, joissa esitetään sama muotoilu. Korostus tässä.

³² Benkard, 2012, IX. Rn 53

³³ Nilsson – Holz, 2012, s. 56. Tämä muotoilu tosin lienee peräisin Ruotsin PCT:hen liittymistä käsitelleen komitean mietinnöstä, jossa samaa sanamuotoa käytetään käsiteltäessä ruotsalaista prioriteettia nauttivan PCT-hakemuksen jatkamisen sallittavuutta Ruotsissa. SOU 1974:63, s. 99.

tentointitapauksiin. Näissä kaksoispatentointi – mikäli se määritellään – tarkoittaa samaa keksintöä koskevia (tai läheisiä vaatimuksia sisältäviä) hakemuksia joilla on sama prioriteettipäivä ja jotka kuuluvat samalle hakijalle³⁴.

Lisäksi FICPI:n piirissä on kartoitettu kaksoispatentointia eri maissa. Myös tässä yhteydessä termin epämääräisyys on todettu. FICPI:n vuodenvaihteessa 2013-2014 toteutettu eri maiden kaksoispatentointikysely rajattiin käytännön syistä koskemaan ainoastaan hakemuksia tai patentteja, jotka on tehty samana päivänä samalle keksinnölle ja joissa hakija on sama³⁵.

Artikkelitasolla kaksoispatentointia käsittelevät kirjoittajat ovat yleensä kiinnostuneet tietyistä ongelmasta, kuten toistaiseksi salaisten hakemusten uutuudenestevaikutuksesta tai jaetuilta hakemuksilta vaadittavasta vähimmäiserosta kantahakemukseen, eivät niinkään kaksoispatentoinnista sen eri merkityksissä. Germinario³⁶ on kuitenkin kirjoittanut kaksoispatentoinnista Euroopan patenttivirastossa yleiseltä kannalta. Hän toteaa EPO:n normaalin tulkinnan mukaan kaksoispatentoinnin olevan käsillä, kun sama keksintö on suojattu kahdella patentilla tai patenttihakemuksella, jotka on tehty saman hakijan (tai patentinhaltijan) toimesta. Hänen mukaansa kaksoispatentointia on myös se, että sama hakija tekee kaksi toisistaan riippumatonta hakemusta samana päivänä ja hakemuksissa pyritään suojaamaan kaksi itsenäistä elementtiä, mutta molemmat hakemukset sisältävät vaatimuksia samalle näiden kahden elementin yhdistelmälle³⁷. Kolmas Germinarion esittämä kaksoispatentoinnin muoto on se, että eurooppapatenttihakemus hyödyntää etuoikeutta aikaisemmasta eurooppapatenttihakemuksesta ja kummallekin hakemukselle myönnetään patentti (nk. sisäinen prioriteetti). Sivuhuomiona esitetään se ”harvinainen ja mielenkiintoinen” tilanne, että samana päivänä kaksi eri hakijaa rinnakkain hakee patenttia samalle keksinnölle. Koska sama keksintö on kahden patentin kohteena, tällöinkin on hänen mukaansa kyse kaksoispatentoinnista.

Lisäksi Harrison ja Bremin³⁸ ovat tarkastelleet EPO:n valituslautakuntien kaksoispatentointia koskevaa linjaa tavanomaista oikeustapauskommenttia perusteellisemmin. Analysoitujen oikeustapausten johdosta heidän artikkelinsa keskittyvät jaettujen hakemuksiin sekä EPC-

³⁴ esim. Kilburn & Strode Briefing notes 2013; JA Kemp Briefing 2013; Kitzmantel 2011

³⁵ FICPI questionnaire, 2013

³⁶ Germinario, 2011

³⁷ Toisin sanoen ensimmäisessä hakemuksessa pyritään suojaamaan ”A” ja toisessa hakemuksessa ”B”, mutta molemmissa hakemuksissa esiintyy vähintään yksi vaatimus, jossa esiintyy yhdistelmä ”A + B”

³⁸ Harrison – Bremin, 2009; Bremin – Harrison, 2011

järjestelmän sisäisten prioriteettitilanteisiin. Heidän käsittelynsä lähtökohtana on ”kaksi hakemusta samasta lähteestä samalla päivämäärällä ja koskien samaa keksintöä”.

Saksasta löytyy jonkin verran oikeustieteellisiä artikkeleita, joissa käsitellään patenttioikeudellista kaksoissuojaamista (Doppelschutz) ja kaksoispatentointia (Doppelpatentierung). Koska Saksan laissa (IntPatÜG 8 §) kaksoissuojaus määritellään kansallisessa menettelyssä myönnetyn patentin ja Saksassa voimaansaatetun eurooppapatentin päällekkäisyydeksi³⁹, tämä termin käyttö on saksalaisessa kirjallisuudessa vakiintunut. Tosin joissain lähteissä myös esimerkiksi kasvinjalostajanoikeuden tai hyödyllisyysmallin sekä patentin päällekkäisyyttä voidaan kuvata kaksoissuojauksena⁴⁰.

Kaksoispatentoinnilla saksalaisessa kirjallisuudessa puolestaan viitataan tilanteisiin, joissa on kysymys aikaisemman, vielä julkaisemattoman, ja uudemman hakemuksen päällekkäisyydestä⁴¹. Osaltaan tämän kaksoispatentointimäärittelmän näkyvyys kirjallisuudessa perustuu Saksan patenttilainsäädännön historiaan⁴², mikä lienee herättänyt paikallisten kirjoittajien mielenkiintoa nimenomaan tätä tilannetta kohtaan.

Tyypillisesti kaksoispatentoinnin määrittäviä tekijöitä näyttävät siis olevan

- Sama keksintö/läheiset vaatimukset
- Sama tekemis- tai etuoikeuspäivä⁴³
- Sama hakija tai oikeuden siirronsaaja
- Sama maa

Kuten yllä on esitetty, se, mitä kaksoispatentoinnin käsitteellä kulloinkin tarkoitetaan, vaihtelee tilanteesta ja kirjoittajasta toiseen. Mielestäni yllä luetellut tekijät eivät kaikilta osin sovellu rajaamaan oikeudellisesti yhtenäistä kaksoispatentoinnin käsitettä. Esimerkiksi hakijan identi-

³⁹ Esim. Kraßer, 2009, s. 435; Mes, 2001

⁴⁰ Götting, 2014, § 14, Rn 2, § 21 Rn 22

⁴¹ Kraßer, 2009, s. 287, 293; Götting, 2014, § 11 Rn 10; Gesthuysen, 1993

⁴² ennen maan liittymistä PCT:hen, tekniikan tasoon sisältyivät vain aikaisempien hakemusten patenttivaatimuksissa esitetyt keksinnöt (nk. prior claim –lähestymistapa) ja aikaisemmalle hakemukselle tuli myös myöntää patentti. Vuonna 1978 siirryttiin nk. whole contents –lähestymistapaan, jossa riittää että keksintö on kuvattu jollain tavalla patenttihakemuksessa, ei välttämättä patenttivaatimuksissa. Ks. esim. Busse, 2003, P §3, Rn 167-176; Kraßer, 2009 s. 287-288.

⁴³ Koska tekemis- ja etuoikeuspäivä rinnastuvat käytännössä aina, tässä työssä käytetään yksinkertaisuuden vuoksi vain termiä tekemispäivä ja etuoikeuspäivä mainitaan erikseen vain milloin se on kyseisessä asiayhteydessä välttämätöntä.

teetti ei ole relevantti tekijä määrittämään sitä, onko hakemus tietyissä oloissa hyväksyttävissä vai ei, sillä se ei ole patentin ”ominaisuus” ja voi muuttua milloin vain⁴⁴. Jos kaksoispatentointi katsotaan kielletyksi vedoten patenttijärjestelmän selkeyteen tai kolmannen osapuolen suojan tarpeeseen, ei ole olennaista kuka patenttihakemuksen tai patentin omistaa tietyllä hetkellä⁴⁵.

2.3 Funktionaalinen kaksoispatentoinnin jaottelu

Tässä työssä laajan kaksoispatentointimääritelmän ääripäät rajataan pois: Sellaisten patenttihakemusten tai patenttien, jotka eivät ole voimassa samanaikaisesti tietyssä valtiossa, ei katsota olevan relevantteja kaksoispatentoinnin suhteen. Tällöin ei ole kyse saman keksinnön suojaamisesta kahteen kertaan, koska kullakin alueella – jonka rajoina ovat valtion rajat – keksintö on suojattu vain kerran. Alueellinen raja kaksoispatentointikäsitteen ulkopuolelle on kuitenkin tehtävä suppeasti koskemaan vain kansallisia järjestelmiä. Jos patenttia haetaan jonkin alueellisen järjestelmän⁴⁶ kautta, on mahdollista, että keksinnölle on jo haettu (tai ollaan hakemassa) patenttia myös yhdessä tai useammassa sopimuksen kattamassa valtiossa kansallista reittiä, jolloin lopputuloksena voi olla keksinnön patentointi kahteen kertaan tietyssä maassa.

Toisaalta vaikka patenttihakemukset tai patentit sisältäisivätkin ”samaksi keksinnöksi katsottavaa materiaalia”, mutta kuitenkin eroavat toisistaan niin paljon, että niiden ero katsotaan keksinnölliseksi, niitä ei käsitellä tässä tutkielmassa kaksoispatentointina.

Kolmas käsittelyn ulkopuolelle jätettävä tilanne on kyseessä, kun patenttihakemuksessa tai patentissa esitetylle keksinnölle on olemassa uutuudenesteeksi käyvä aikaisempi julkaisu. Tällöinhän hakemus tulee yksiselitteisesti hylätä. Koska patentoitavuustutkimus ei koskaan ole täysin aukotonta, käytännössä on mahdollista, että myös myöhempään keksintöön myönnetään patentti. Kyse ei kuitenkaan ole tilanteesta, jota voidaan – tai ainakaan kannattaa – problematisoida kaksoispatentoinnista käsin. Tällaisessa tilanteessa oikeudelliset kysymykset lienevät

⁴⁴ On huomionarvoista, että, toisin kuin USA:ssa, eurooppalaisessa kirjallisuudessa keksijän tai keksijöiden henkilöydelle ei ole annettu merkitystä vaikka tämä on yhteydessä keksintöön huomattavasti tiukemmin kuin hakija.

⁴⁵ Patentin tai patenttihakemuksen siirronsaajahan on ”entinen kolmas”, jonka intressien huomioiminen on yksi kaksoispatentoinnin kiellon perusargumenteista. Ks. jäljempänä jakso 6.1.2.

⁴⁶ EPO, Eurasian Patent Organization, African Regional Intellectual Property Organization tai Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, joista tässä käsitellään vain ensiksi mainittua.

lähinnä prosessioikeudellisia ja liittyvät siihen, kuinka väärin perustein myönnetty patentti on kumottavissa tai mitätöitävissä.

Näiden rajausten puitteissa kaksoispatentoinnin käsitteen alle luetaan kaikki sellaiset tilanteet, joissa patenttihakemus voi johtaa kahteen tai useampaan samaa keksintöä koskevan patentin voimassaoloon tietyssä maassa. Vaikka kaksoispatentoinnin käsittelemisen jo hakemusvaiheessa voidaan katsoa olevan keinotekoista, koska hakemusta voidaan muuttaa hakemuskäsittelyn aikana, eivätkä kaksi jollakin hetkellä identtistä hakemusta välttämättä ole identtisiä enää patentin myöntövaiheessa, tilanne ei periaatteellisella tasolla muutu myöskään patentin myöntön jälkeen: Tarjoavathan esimerkiksi sekä EPC että patenttilaki patentinhaltijalle mahdollisuuden vapaaehtoisesti rajoittaa patenttia (PatL 53 a – d §, EPC art 105 a). Patentin suoja-alan muuttuminen on mahdollista myös patenttia koskevan oikeudenkäynnin seurauksena (PatL 52.2 §).

Näinkin määritelty kaksoispatentointi pitää sisällään monenlaisia tilanteita, jotka poikkeavat toisistaan sekä syntyavaltaan että mahdollisen kaksoispatentoinnin aiheuttamien vaikutusten osalta. Tutkielmaan on kuitenkin tarkoituksenmukaista sisällyttää kohtuullisen heterogeenisten tilanteiden joukko, jotta erilaiset kaksoispatentointiin liittyvät näkökohdat saadaan käsiteltyä sekä pystytään jäsentämään kaksoispatentoinnin problematiikkaa vertailemalla erilaisia tilanteita keskenään.

Koska mikä tahansa kaksoispatentoinnin määrittely tavalla, joka aikaansaisi homogeenisen kysymysjoukon näyttää rajaavan tutkimusaihetta epätarkoituksenmukaisen kapeaksi, jaan kaksoispatentoinniksi nimittämäni tilanteet neljään ryhmään ottaen huomioon patenttihakemuksen tai patentin hakuhistorian ja sen tyypillisen syyn, miksi kahdessa tai useammassa hakemuksessa esiintyy ”samaksi keksinnöksi katsottavaa materiaalia”. Kutsun luokittelua funktionaaliseksi kaksoispatentoinnin jaotteluksi kuvaamaan sitä, että kaksoispatentoinnin syyt ja seuraukset heijastuvat jaottelussa.

Tässä työssä kaksoispatentointi jaetaan seuraaviin ryhmiin:

1. Satunnainen kaksoispatentointi

Eräänlainen kaksoispatentoinnin ”oppikirjaesimerkki” on tilanne, jossa kaksi toisistaan riippumatonta hakijaa jättää samaa keksintöä koskevan hakemuksen samana päivänä. Tämän on

monessa yhteydessä todettu olevan niin teoreettinen tilanne, että sitä ei tarvitse erikseen säännellä. Lisäksi kummankin itsenäisen ”satunnaisen” hakijan oikeutta patenttiin voidaan perustella patenttioikeuden teoreettisten lähtökohtien avulla (ks. jakso 6.1).

2. *Saman hakijan kaksoispatentointi*

Edellistä todennäköisempi tilanne on se, että sama hakija jättää useamman kuin yhden samaa keksintöä koskevan hakemuksen samana päivänä.

3. *Hakemusten yhteinen etuoikeuspäivä*

Patentin hakureitin valinta on patentin hakijan strateginen valinta ja vaihtoehtoja on monia. On myös tilanteita, joissa kansainvälisen reitin (siis esim. EPC- ja/tai PCT-järjestelmän) kautta ”palataan” samaan maahan jossa joko etuoikeushakemus (tai sen kanssa samanaikaisesti jätetty rinnakkainen hakemus) on vireillä tai siitä on jo myönnetty patentti. Lisäksi sekä Suomessa että EPC:n piirissä on mahdollista perustaa etuoikeus aikaisempaan samassa järjestelmässä tehtyyn hakemukseen. Suomessa siis sopimusetuoikeutta voidaan vaatia aikaisemmasta suomalaisesta patenttihakemuksesta ja EPO:ssa aikaisemmasta eurooppapatenttihakemuksesta⁴⁷.

4. *Jaettu hakemus*

Useimmissa maissa ja patentinhakujärjestelmissä hakemuksen jakaminen on mahdollista. Sekä jaettu hakemus että kantahakemus katsotaan tehdyiksi samana päivänä⁴⁸, mikäli mihinkään jaetuista hakemuksista ei ole lisätty materiaalia alkuperäisen hakemuksen ulkopuolelta. Usein hakemus voidaan myös jakaa useampaan kertaan, mikä voi johtaa monimutkaisiinkin hakemusrypäisiin⁴⁹.

Kaikkia yllälueteltuja tilanteita käsitellään yleensä kaksoispatentoinnin käsitteen avulla. Tilanteissa aktualisoituvat oikeudelliset intressit eroavat toisistaan, eikä siis ole lainkaan itsestään selvää, että näitä tilanteita voidaan käsitellä yhden termin avulla tai että oikeusjärjestyksen

⁴⁷ nk. sisäinen prioriteetti (internal priority, innere Priorität)

⁴⁸ PCT-järjestelmän piirissä hakemuksen jakamista ei tunneta. Kaikissa muissa tässä työssä käsitellyissä järjestelmissä (Suomen, Ruotsin ja Saksan kansalliset järjestelmät, EPO) jakaminen on kuitenkin mahdollista ja tekemispäivän säilymissääntö pätee.

⁴⁹ Hakemusten ketjutettu jakaminen on koettu ongelmaksi etenkin EPC-järjestelmän piirissä, mikä on johtanut jaettuja hakemuksia koskevien sovellutussäännösten edestakaiseen muuttamiseen. Tällä hetkellä jaettujen hakemusten tekemiselle ei ole määrättyä takarajaa, mutta jaettujen hakemusten tekemistä pyritään hillitsemään hinnoittelemalla jokainen ”hakemussukupolvi” edellistä kalliimmaksi. Ks. EPO Rules relating to fees Art. 2(1) 1b ja OJ 2014, A5.

tulisi suhtautua niiden sallittavuuteen yhtenevällä tavalla. Sen lisäksi, että kaksoispatentointi – sellaisen kuin se kulloinkin ymmärretään – voi olla joko kielletty tai sallittu, aiheesta löytyy myös monenlaisia osakysymyksiä. Esimerkiksi voidaan pohtia milloin kahden patentin on katsottava olevan sisällöllisesti samoja ja, jos ne eivät ole täysin identtisiä, kuinka suurta eroa kahden hakemuksen välillä edellytetään. Myös kaksoispatentoinnin toteutumisen asianmukainen arviointiajankohta voi olla epäselvä.

Seuraavissa jaksoissa kutakin yllä esitettyä tilannetta käsitellään erikseen.

3 Kaksoispatentointi Suomessa

3.1 Kaksi samana päivänä tehtyä hakemusta (tilanteet 1 ja 2)

Suomen patenttilaki ja -asetus eivät nimenomaisesti mainitse kaksoispatentointia. Ilman erityistä sääntelyä keksinnön patentoitavuus ratkaistaan yleisten uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta koskevien säännösten perusteella (PatL 1 § 1 mom, 2 §). Näin ollen, koska tekniikan tasoon luetaan ainoastaan se, mikä on tullut tunnetuksi *ennen* hakemuksen tekemispäivää, samana päivänä jätetyt hakemukset eivät muodosta uutuudenesteitä toisilleen ja kaikki tällaiset hakemukset voivat muiden patentoitavuusedellytysten täytyessä edetä patenteiksi. Tästä johtuen myös kysymys hakijan henkilöydestä näyttäisi Suomessa merkityksettömältä.

Tämä oikeustila on lain sananmuodosta johdetun päättelyn lisäksi vahvistettu myös epämuodollisissa keskusteluissa PRH:n edustajan kanssa. PRH:n sisäisen ”perimätiedon” mukaan linjaus, jonka mukaan kahdelle samaan aikaan tehdylle hakemukselle voidaan myöntää patentti, perustuu pääjohtaja Erkki Tuulin aikanaan tekemään ratkaisuun.

Suomalaisessa lainvalmisteluaineistossa kaksoispatentointia on käsitelty niukasti. Konkreettisimmat kannanotot löytyvät Suomen liittymistä PCT:hen valmistelleen toimikunnan mietinnöstä vuodelta 1976⁵⁰. Siinä todetaan, että silloin voimassa olleen lain mukaan (johon ei ole sittemmin tältä osin tullut muutoksia) ”*useita patenteja voidaan joutua myöntämään samaan keksintöön, mikäli samana päivänä tehdään kaksi tai useampia samaa keksintöä tarkoittavia hakemuksia*”⁵¹. Toisaalta komitea toteaa, että

”on kuitenkin katsottu, ettei patenttiviranomaisen tulisi myöntää samalle hakijalle useita patenteja, joilla on sama suoja-alue, vaikka nimenomainen säännös tästä puuttuikin. Yleisten oikeusperiaatteiden mukaan nimittäin hallintoviranomaisen ei tulisi saman hakijan hakemuksesta antaa useita samansisältöisiä päätöksiä. Patenttiviranomaisen olisi tämän johdosta hylättävä toinen saman hakijan kahdesta hakemuksesta siltä osin kuin hakemuksissa on samat patenttivaatimukset.

⁵⁰ KOM 1976:9. Toimikunnan nimenä oli mietinnön jättämishetkellä EPC-PCT-toimikunta, sillä sen tehtävänä oli tutkia myös Suomen mahdollista liittymistä EPC:hen. Tässä työssä toimikunnasta käytetään kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi nimeä PCT-toimikunta.

⁵¹ KOM 1976:9, s. 93

Mitä ensin tulee tapaukseen, että hakija samana päivänä antaa kaksi hakemusta, jotka koskevat täsmälleen samaa keksintöä, toimikunnan mielestä seuraa yleisistä oikeusperiaatteista, että vain yksi patentti voidaan myöntää. Sen hakemuksen osalta, joka ei johda patenttiin voi viranomainen vain todeta, ettei tämä hakemus aiheuta mitään viranomaisen toimenpiteitä, koska hakija jo on saanut suojan, jota hän on pyytänyt. Voi kuitenkin sattua, että etteivät hakemukset koske täsmälleen samaa keksintöä, vaan patenttivaatimuksissa on jotain eroa. Ero voi esimerkiksi olla vaatimusten sanamuodossa, vaikka asiasisältö olisikin sama. Voi myös sattua, että patenttivaatimukset ovat samanlaiset vain joiltain osin, esimerkiksi vaatimukset jotka tarkoittavat menetelmää ovat samanlaisia kahdessa hakemuksessa, mutta menetelmän toteuttamiseksi tarvittavaa laitetta koskevat vaatimukset eivät ole samanlaisia. Myös tällaisessa tapauksessa voidaan ajatella, että hakemuksia tulisi käsitellä täysin samankaltaisina taikka siten, että toisesta poistetaan menetelmävaatimus. Laissa ei kuitenkaan voitane sanoa, milloin näin on asian laita, vaan ratkaisu voidaan jättää oikeuskäytännön varaan.⁵²

Ruotsin vastaavan toimikunnan mietinnöstä löytyy hyvin samankaltainen kappale⁵³. PCT:hen liittymistä selvitettiin rinnakkain kaikissa Pohjoismaissa ja kunkin maan toimikunnat valmistelivatkin mietintönsä aikanaan kiinteässä yhteistyössä, joten tekstien yhteneväisyys ei ole yllättävää. Koska suomalaisen toimikunnan mietintö on tältä osin sanamuotoaan myöten käytännössä identtinen ruotsalaisen vastaavan mietinnön kanssa, on vaikea sanoa, kuinka perusteelli-

⁵² Ibid. s. 93-94

⁵³ SOU 1974:63, s. 99-100: *Det bör emellertid framhållas att redan enligt gällande rätt flera patent kan komma att meddelas på en och samma uppfinning. Detta kan sålunda bli fallet, om två eller flera ansökningar som omfattar samma uppfinning görs samma dag. Vad nu sagts gäller även om dessa patent kommer att innehåsa av olika patenthavare. [...] Det har emellertid gjorts gällande att patentmyndigheten inte skulle få meddela samma sökande flera patent med helt eller delvis samma skyddsomfång, trots att uttrycklig bestämmelse därom saknas. Enligt allmänna rättsgrundsatser skulle nämligen en förvaltningsmyndighet inte på ansökan av samma sökande få meddela flera beslut med samma innehåll. Patentmyndigheten skulle därför vara skyldig att avvisa den ena av två ansökningar från samma sökande till den del ansökningarna innehåller samma patentkrav. Vad först angår det fall att en sökande samma dag ger in två ansökningar som rör identiskt samma uppfinning, d.v.s. som innehåller identiska patentkrav, följer enligt kommitténs uppfattning av allmänna rättsgrundsatser att endast ett patent skall meddelas. I fråga om den ansökan som inte leder till patent har myndigheten endast att konstatera att denna ansökan inte föranleder någon myndighetens åtgärd, eftersom ansökanden redan har fått det skydd han har begärt. I andra fall kan förekomma att ansökningarna inte rör identiskt samma uppfinning utan uppvisar viss skillnad i fråga om patentkraven. Exempelvis kan skillnad föreligga när det gäller kravens ordalydelse även om sakinnehåll är detsamma. Även i sådana fall kan det tänkas att ansökningarna bör behandlas som identiska. Förhållandena kan emellertid vara mera invecklade. Sålunda kan exempelvis patentkrav inom en viss kategori, t.ex. krav som avser förfarande, vara identiska i de två ansökningarna medan ansökningarna innehåller krav avseende anordningar för genomförande av förfarandet vilka inte är identiska. Det torde inte vara möjligt att i lagtext ange hur man skall förfara i alla fall i vilka identitetsspösmål kan uppstå. Frågan om när identitet skall anses föreligga bör därför överlämnas till rättstillämpningen.*

sesti asiaa on nimenomaan Suomessa pohdittu ja kuinka voimakas toimikunnan näkökanta tältä osin on.

PCT-toimikunta näytti siis olevan sitä mieltä, että yleisten oikeusperiaatteiden johdosta patentin myöntäminen täysin identtisille hakemuksille ei olisi Suomessakaan sallittua, jos hakija on sama. Sen sijaan kaikki muut tilanteet tulisi jättää tapauskohtaisen tuomioistuin harkinnan varaan. Kuten yllä on mainittu, saatavilla olevasta aineistosta ei löydy estettä kahden hakemuksen hyväksymiselle ja toisaalta oikeuskäytäntöä tästä tilanteesta ei ole kertynyt.

3.2 Yhteinen etuoikeuspäivä

Ennen Suomen liittymistä PCT:hen Pariisin sopimuksen mukaista sopimusetuoikeutta ei ollut mahdollista perustaa aikaisempaan Suomessa tehtyyn hakemukseen. Edellisessä kappaleessa mainittu PCT-toimikunta totesi, että Suomalaisten hakijoiden tasavertainen kohtelu ulkomaisien hakijoiden kanssa edellyttää tämän säännöksen muuttamista, mikäli PCT:hen liitytään⁵⁴. Samassa yhteydessä toimikunta totesi, että tällaisessa järjestelyssä on olemassa kaksoispatentoinnin vaara⁵⁵. Toimikunnan mukaan ”*täällä voi olla voimassa samanaikaisesti kaksi patenttia, jotka kokonaan tai osittain tarkoittavat samaa keksintöä*”. PCT:n 8(2)(b) artikla kuitenkin antaa sopimusvaltioille mahdollisuuden määritellä ne edellytykset, joiden vallitessa PCT-hakemuksessa esitetty etuoikeusvaatimus voidaan tehdä. Toimikunta toikin esiin mahdollisuuden edellyttää etuoikeushakemuksen peruuttamista etuoikeuden saamiseksi. Lopulta toimikunta kuitenkin katsoi, ettei ole tarpeellista asettaa mitään erityisiä ehtoja sille, että kansainvälinen hakemus voi nauttia etuoikeutta aikaisemmasta Suomessa tehdystä hakemuksesta. Perusteluna toimikunta käytti sitä, että kaksoispatentointi on mahdollista jo aikaisemman lain perusteella (ks. jakso 3.1) ja sitä, että kahden patentin ylläpito vaatii kaksien vuosimaksujen maksamista, minkä voidaan olettaa vähentävän patentinhaltijoiden mielenkiintoa ylimääräisten patenttien ylläpitämiseen⁵⁶.

⁵⁴ KOM 1976:9, s. 92. Lähtökohtana lieene ollut, että suomalaiset hakijat todennäköisimmin jättävät etuoikeushakemuksen Suomessa ja PCT-hakemus jätetään etuoikeudella tästä hakemuksesta. Tällöin olisi suomalaisten hakijoiden kannalta epäedullista, että Suomea ei voisi nimetä PCT-hakemuksessa.

⁵⁵ Ibid. s. 93

⁵⁶ Teksti on tältäkin osin sisällöltään hyvin yhteneväinen Ruotsin vastaavan mietinnön kanssa.

PRH on ottanut kantaa kansallista ja kansainvälistä reittiä haettujen patenttien päällekkäisyyteen ainakin yhdessä väitetapauksessa⁵⁷. Tällöin muiden väiteperusteiden ohella patenttihakemusta vaadittiin hylättäväksi kaksoispatentoinnin estämiseksi, sillä hakemuksen kohteena oleviin keksintöihin on jo myönnetty Suomessa patentti. Koska väitteen kohteena oleva patenttihakemus oli kansalliseen vaiheeseen siirtynyt PCT-hakemus, joka perustui samaan etuoikeuteen kuin myönnetty patentti, PRH katsoi, että Suomen patenttilaissa ei ole säädöstä, jonka perusteella kahden patentin myöntäminen samaan keksintöön tällaisessa tilanteessa voitaisiin evätä⁵⁸.

3.3 Jaettu hakemus

Jos patenttihakemus jaetaan, kantahakemus ja siitä jakamalla erotettu hakemus eivät voi olla identtisiä. Patenttikäsikirjan mukaan

*“Käsite jakaminen sisältää sen, että kantahakemuksesta tulee poistaa jaetussa hakemuksessa esitetty keksintö. Erityisesti kantahakemuksen patenttivaatimukset eivät saa käsittää jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa esitettyä keksintöä.”*⁵⁹

Lisäksi

”Jaettu hakemus ei kuitenkaan saa sisältää kaikkia kantahakemuksessa esitettyjä keksintöjä. Jos jaettu hakemus sisältää kantahakemuksessa esitetyn keksinnön kokonaisuudessaan tai kaikki kantahakemuksessa esitetyt keksinnöt, sitä ei katsota jaetuksi hakemukseksi, koska jakaminen on suoritettu PatL 11 §:n ja PatA 22 §:n vastaisesti. [...] Saman keksinnön jakaminen on kyseessä, jos jätetään jaettu hakemus, jonka patenttivaatimuksissa esitetty keksintö asiallisesti vastaa kantahakemuksen patenttivaatimuksissa esitettyä keksintöä tai on sitä laajempi. Tällöin hakijalle ilmoitetaan välipäätöksellä, ettei uutta hakemusta voida hyväksyä jaetuksi hakemukseksi, koska siinä haetaan suojaa jo kantahakemuksen patenttivaatimuksissa suojattavaksi haetulle keksinnölle. Uuden hakemuksen tekemispäiväksi tulee se päivä, jolloin hakemus saapui virastoon.

⁵⁷ PRH:n päätös 4.10.2000. Väite koskien patenttihakemusta 912403

⁵⁸ Väite peruttiin valituskäsittelyn aikana minkä vuoksi PRH:n valituslautakunnan tai tuomioistuimen kantaa asiassa ei ole.

⁵⁹ Patenttikäsikirja, H.2.1.4

Vanhempi hakemus muodostaa sille uutuudeneste, jos se tulee julkiseksi PatL 22 §:n mukaisesti.⁶⁰”.

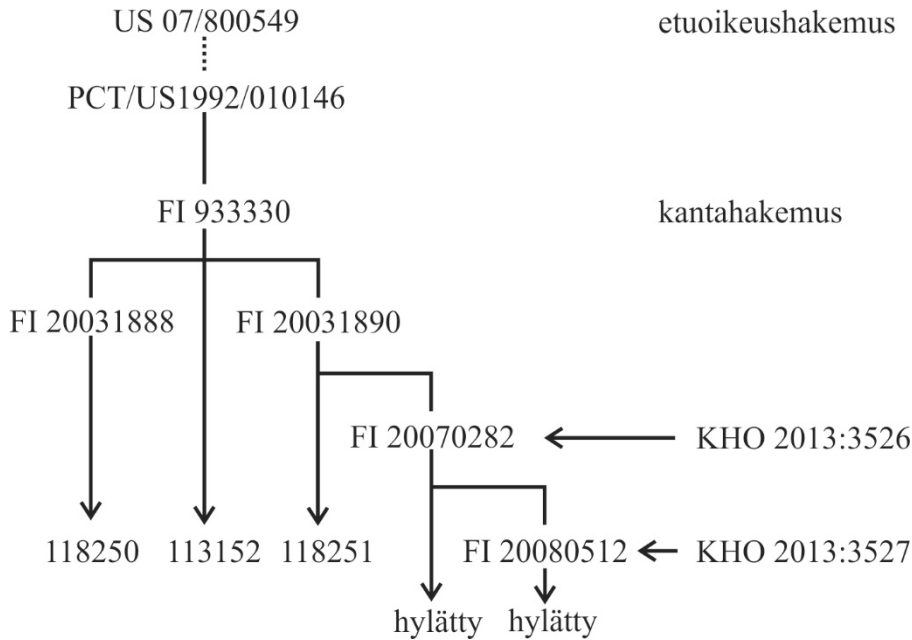
Tämä linja on vahvistettu KHO:n ratkaisussa 1985:1361. Valituksenalaisessa tapauksessa patenttihakemus oli valittajan mukaan jakamalla erotettu aikaisemmasta hakemuksesta, mutta PRH oli hylännyt patenttihakemuksen puuttuvan uutuuden perusteella kantahakemukseen nähden. PRH:n alkuperäisten perustelujen mukaan hakemukset koskivat täysin samaa keksintöä, joten myöhempi hakemus oli kokonaisuudessaan jaettu uudeksi hakemukseksi, eikä siksi täyttänyt jaetulle hakemukselle asetettuja edellytyksiä. PRH:n valitusosasto puolestaan katsoi, että jaettuun hakemukseen oli lisätty materiaalia alkuperäisen hakemuksen ulkopuolelta. Kuitenkin valitusosaston varsinainen hakemuksen hylkäysperuste oli se, että koska jaettu hakemus sisältää kokonaisuudessaan kantahakemuksessa esitetyn keksinnön, sitä ei voida katsoa jakamalla erotetuksi ja kantahakemus on sille siten uutuudeneste.

Sekä Patenttikäsikirjan ohjetta että yllä mainittua ratkaisua voidaan kritisoida epäloogisina verrattuna ensinnäkin siihen tilanteeseen, että hakija olisi jättänyt kaksi vastaavaa hakemusta samana päivänä, jolloin kumpikin hakemus olisi voitu hyväksyä. Toisaalta, jos jaettu hakemus kerran sisältää materiaalia, joka ei käynyt ilmi aikaisemmasta hakemuksesta, kategorinen hylkääminen puuttuvan uutuuden perusteella näyttää olevan loogisesti ristiriitaista: jos kerran kaikkia jaetun hakemuksen piirteitä ei löydy kantahakemuksesta, kuinka kantahakemus voi olla uutuudeneste? Kyseisessä tapauksessa näyttää kuitenkin siltä, että ainoastaan hakemuksessa alun perin käytettyjä käsitteitä oli laajennettu⁶¹, jolloin näkemystä puuttuvasta uutuudesta voidaan pitää oikeana.

Lisäksi KHO on ottanut kantaa jaettuihin hakemuksiin kahdessa rinnakkaisessa tapauksessa KHO 2013:3526 ja KHO 2013:3527, joissa Suomessa kansallisessa vaiheessa jatkettu PCT-hakemus oli jaettu useaan kertaan. Kyseisten hakemusten suhteita on selvennetty kuvassa 1.

⁶⁰ Patenttikäsikirja H.2.1.3

⁶¹ sideraudat vs. vetoelimet; ruuvi vs. kiristyselimet



Kuva 1: Kansainvälinen patenttihakemus PCT/US1992/010146 oli jätettiin 25.11.1992 perustuen etuoikeuteen hakemuksesta US 07/800549. Kansalliseen vaiheeseen siirryttäessä suomalainen patenttihakemus sai numeron 93330. Hakemuksesta jätettiin kaksi jaettua hakemusta (20031888 ja 20031890). Kaikista kolmesta hakemuksesta myönnettiin patentti. Hakemuksesta 20031890 jätettiin edelleen jaettu hakemus 20070282. Tästä hakemuksesta puolestaan erotettiin jaettu hakemus 20080521. Kumminkin näistä hakemuksesta hylättiin KHO:ssa.

Tapauksissa patenttihakemukset oli alun perin hylätty puuttuvan keksinnöllisyyden perusteella viitejulkaisuun nähden. Valituslautakunnan käsittelyssä hakemuksen hylkäysperusteena puolestaan oli hakemuksen jakamisedellytyksiä koskeva PatL 11 §. Valituslautakunnan mukaan

”Riitahakemuksen kohteeksi on jaettu sellainen keksintö, joka jo kerran aikaisemmin on jaettu eri hakemuksen kohteeksi. Sama keksintö on siis jaettu kahteen kertaan kantahakemuksesta 933330 kahden eri hakemuksen kohteeksi. Patentin 118250 suojapiiri on erilainen kuin riitahakemuksen vaatimuksen 1 kattama suojapiiri, koska patentin 118250 vaatimus 1 kattaa muutamia vaihtoehtoisia menetelmiä. Patentin 118250 yksi toteutusmuoto on riitahakemuksessa kuvattu keksintö.

Valituslautakunta katsoo, että jakamista koskeva patenttilain 11 § ei ole tarkoitettu sovellettavaksi siten kuin valittaja tarkoittaa. Jos sama keksintö voitaisiin jakaa useaan kertaan usean eri jaetun hakemuksen kohteeksi, se aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta muun muassa lisenssitilanteissa.

Riitahakemus ei siten ole hyväksyttävissä patenttilain 11 §:n nojalla.”

Referoituaan tapauksessa sovellettavat lainkohdat (PatL 2.1 §, 11 § ja PatA 22 §), käsiteltävänä olevan hakemuksen kohteen⁶² ja sen, että kyseessä on toisen polven jaettu hakemus, KHO tuli siihen lopputulokseen, että

”Koska patentin FI 113152B kohteena on menetelmä hallitusti vapautuvan oksikodoniformulaation valmistamiseksi siten, että oksikodonihydrokloridisuolaa sekoitetaan esimerkiksi hydrofiilisistä polymeereistä valitun aineen kanssa, patenttihakemus nro 20070282 ei sisällä sellaista keksintöä, joka täyttäisi patenttilain 2 §:n 1 momentin vaatimukset ja olisi ollut jaettavissa hakemuksesta nro 933330 johdetusta hakemuksesta nro 20031890.”

Tapauksessa KHO 2013:3527 hakemuksen käsittely oli edennyt samalla tavoin ja myös tuomion perustelut olivat samanlaiset.

Tapauksissa kummatkin hakemukset siis hylättiin puuttuvan uutuuden perusteella siihen hakemukseen nähden, josta ne oli jaettu. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jakamista ei katsottu tehdyksi niin, että jaettu hakemus olisi säilyttänyt saman tekemispäivän kuin se hakemus, josta se oli jaettu. Tapauksessa 2013:3527 PRH:n valituslautakunta ja patentin hakija olivat yksimielisiä siitä, että *”esillä olevan hakemuksen vaatimus 1 ei sisällä patentin FI 113152 vaatimuksen 1 tiettyä osaa. Se pitää paikkansa. Myöskään esillä olevan hakemuksen muut vaatimukset eivät sisällä kyseistä osaa.”*⁶³ Valituslautakunnan näkemyksen mukaan nämä vaatimuksista puuttuvat piirteet kuitenkin esitetään hakemuksen selitysosassa keksintöön kuuluvina piirteinä, minä perusteella valituslautakunta katsoo jaetun hakemuksen koskevan samaa keksintöä kuin se hakemus, josta käsiteltävänä oleva hakemus on jaettu. Tällä perusteella valituslautakunta katsoo tilanteen olevan vastaava kuin yllä esitetyssä tapauksessa KHO 1985:1361.

3.4 Yhteenveto

Huolimatta lainvalmisteluaineistossa esitetystä kritiikistä kaksoispatentointia kohtaan, suhtautuminen samana päivänä tehtyihin ja samaan prioriteettiin perustuviin hakemuksiin näyttää Suomessa olevan liberaalia, jälkimmäisen sallittavuus on jopa nimenomaista. Sen sijaan jos kahden hakemuksen yhteinen tekemispäivä perustuu hakemuksen jakamiseen, hakemusten

⁶² hallitusti vapautuvan, selluloosaeetteriä sisältävän matriisimateriaalin käyttö menetelmässä hallitusti vapautuvan oksikodoniformulaation valmistamiseksi

⁶³ päätös 2013:3527, s. 14

väliltä edellytetään eroa. Oikeuskäytäntöä siitä, millainen ero katsotaan riittäväksi, ei kuitenkaan yllämainittujen esimerkkien lisäksi ole. Varsinkin vuoden 2013 ratkaisut antavat rivien välistä käsityksen, että toisen ja sitä useamman polven jaettujen hakemusten tekemistä saate-taan helposti pitää patenttijärjestelmän väärinkäyttönä.

4 Kaksoispatentointi Euroopan patenttiviraston käytännössä

4.1 Oikeuslähteet

4.1.1 Euroopan patenttisopimus

EPC ei sisällä nimenomaisia säännöksiä kaksoispatentoinnista. Jaksossa 1.3 mainittujen patentoitavuuden edellytyksiä koskevien artiklojen lisäksi kaksoispatentoinnin kannalta relevantimpia ovat hakemuksen jakamista koskeva 76(1) artikla, jäsenvaltioiden prosessioikeudellisiin periaatteisiin viittaava 125 artikla sekä 139(3) artikla, jossa jäsenvaltiolle annetaan valinnanvapaus kaksoissuojaamisen sallimisessa.

4.1.1.1 Jaetut hakemukset

EPC 76 (1) artiklan mukaan jaettu hakemus

”voidaan tehdä vain niiltä osin kuin sen kohde ei ole laajempi kuin aikaisemmin tehdyn hakemuksen sisältö; niiltä osin kuin jaettu hakemus on tämän määräyksen mukainen, jaettu hakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin aikaisempi hakemus ja sille kuuluu mahdollinen aikaisemman hakemuksen etuoikeus.”⁶⁴

Tätä täsmennetään sovellutussäännössä 36, jonka mukaan jaettu hakemus voidaan tehdä mistä tahansa vireillä olevasta aiemmasta hakemuksesta⁶⁵. EPC:n mukaan yhdestä hakemuksesta voidaan siis jakaa useampia hakemuksia ja jaettu hakemus voi itse olla jakamisen kohteena⁶⁶. Rajoituksina kuitenkin on, että hakemuksen sisältöä ei saa laajentaa alkuperäisessä hakemuksessa esitetystä ja kunkin jaetun hakemuksen on myös kohdistuttava materiaaliin, joka esiintyy kaikissa jaettujen hakemusten ketjun aikaisemmissa hakemuksissa⁶⁷. Mikä tahansa kaikissa ketjuun aikaisemmissa hakemuksissa esille tuotu piirre voi toimia jaetun hakemuksen patentti-

⁶⁴ EPC art 76(1): [...] *It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.*

⁶⁵ R 36 EPC: [...] *relating to any pending earlier European patent application.*

⁶⁶ GL A-IV 1.1. Kun kyse on useamman hakemuksen ketjusta, riittää että vain edellinen hakemus on yhä vireillä. Ks. myös esim. T 1491/06.

⁶⁷ G 1/05, G 1/06

vaatimuksen perustana, eikä kyseisen piirteen tarvitse olla esiintynyt patenttivaatimuksessa missään aikaisemmassa hakemuksessa⁶⁸.

Jaettu hakemus saa itsenäisen hakemuksen statuksen, eikä sen käsittely ole riippuvainen kantahakemuksen etenemisestä. Kuten jaksossa 1.3 mainittiin, samasta tekemispäivästä johtuen kantahakemus eivätkä siitä jaetut hakemukset kuulu toistensa tekniikan tasoon. Niitä ei siis oteta huomioon kunkin hakemuksen uutuutta ja keksinnöllisyyttä arvioitaessa.

4.1.1.2 Sopimusvaltioiden prosessioikeudelliset periaatteet

Sopimusvaltioissa yleisesti tunnustettuihin prosessioikeudellisiin periaatteisiin viitataan EPC 125 artiklassa. Sen mukaan EPO ottaa ne huomioon, mikäli menettelytapamääräyksiä ei löydy EPC:stä⁶⁹. Edellytyksenä säännöksen soveltamiselle on siis, että kyse on prosessinormista ja kysymystä ei säännellä EPC:ssä. Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa EPC:stä löytyvien aukkojen paikkaaminen käyttämällä jäsenvaltioissa tunnustettuja oikeudellisia periaatteita. Käytännössä säännöstä on kuitenkin sovellettu harvoin ja mahdolliset ongelmat tietyn säännöksen soveltamisessa yksittäistilanteessa pyritään selvittämään ensisijaisesti säännöksen tulkinnalla sekä kehittämällä EPC:tä yleisten oikeudellisten periaatteiden avulla⁷⁰.

4.1.1.3 Kansallinen patentti ja eurooppapatentti, joilla on sama tekemispäivä

EPC 139(3) artikla jättää jäsenvaltioiden harkintaan sen, sallitaanko eurooppapatentin ja kansallisen patentin samanaikainen voimassaolo. Edellytyksenä tällaiselle on tietenkin se, että kummallakin patentilla tai patenttihakemuksella on sama tekemis- tai prioriteettipäivä. EPC 139(3) artiklan mukaan

”Sopimusvaltio voi määrätä, voiko sekä eurooppapatenttia koskevalla hakemuksella tai patentilla että kansallisella patenttihakemuksella tai patentilla, jolle on haettu suojaa samana päivänä tai, jos etuoikeutta on vaadittu, jolle on haettu suojaa samana

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ EPC 125 artikla: *Jos menettelytapamääräyksiä ei ole esitetty tässä yleissopimuksessa, Euroopan patenttiovirasto ottaa huomioon sopimusvaltioissa yleisesti tunnustetut prosessioikeudelliset periaatteet. In the absence of procedural provisions in this Convention, the European Patent Office shall take into account the principles of procedural law generally recognised in the Contracting States.*

⁷⁰ Visser 2014, s. 324

etuoikeuspäivänä, saada patenttisuojan samanaikaisesti molempien hakemusten tai patenttien perusteella, sekä millä ehdoilla tämä tapahtuu.”⁷¹

Artiklaa ei ole tarkoitettu yleiseksi kaksoispatentoinnin kielloksi ja EPO ei patenttihakemusta tutkiessaan selvitä, voiko artiklan tarkoittama tilanne aktualisoitua. Myönnön jälkeen mahdollinen kaksoissuojaustilanne käsitellään kansallisen lain mukaan⁷².

Suurin osa EPC:n sopimusvaltioista on hyödyntänyt 139(3) artiklan mahdollisuutta kieltää kansallisen patentin ja eurooppapatentin samanaikainen voimassaolo. EPO julkaisee noin 300-sivuista ”kirjasta” National law relating to the EPC⁷³, jonka taulukosta X löytyy yhteenveto eri maiden asianomaisesta käytännöistä⁷⁴. Suurimmassa osassa EPC:n jäsenvaltioita vastaus eurooppapatentin ja kansallisen patentin samanaikaiseen voimassaoloon on ”ei”. Missään Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti), päällekkäisten patenttien voimassaoloa ei kuitenkaan ole suljettu pois. Lisäksi samanaikainen suojaaminen on mahdollista Puolassa, Itävallassa ja Unkarissa⁷⁵.

4.1.2 EPC:n valmisteluaineisto

EPC:n valmisteluaineistosta löytyy joitakin viittauksia kaksoispatentointiin. Mikään näistä kirjauksista ei kuitenkaan ole päätynyt sopimustekstiin.

Ensinnäkin EPC:tä valmistelleen työryhmän mietinnössä vuodelta 1971 todetaan

”Die Arbeitsgruppe wurde sich im Lauf der Diskussion einig darüber, dass dem Anmelder, der dieselbe Erfindung mit Hilfe mehrerer, gleichzeitig eingereichter Anmeldungen schützen lassen will, nur ein einziges Patent erteilt werden darf. Sie war der Meinung, dass dies ein ungeschriebener, aber allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz

⁷¹ Any Contracting State may prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.

⁷² Visser 2014, s. 354

⁷³ Tietoja päivitetään julkaisun sähköiseen versioon säännöllisesti. Viimeisin painettu ja pdf-muotoinen julkaisu on vuodelta 2013 ja on jo osittain vanhentunut. Käytännössä julkaisun tiedot on syytä tarkistaa paikalliselta asiamieheltä, sillä tiedot eivät välttämättä ole kaikilta yksityiskohdiltaan täsmällisiä.

⁷⁴ Taulukon relevantit osat on esitetty liitteessä 1. Tähän taulukkoon on kerätty vain EPC-jäsenmaat (ei laajennus- tai validointivaltioita) ja taulukon tilanne on 17.10.2015 mukainen.

⁷⁵ Lisäksi Kroatiaassa, Tšekin tasavallassa, Virossa ja Saksassa on mahdollista, että keksintö suojataan samanaikaisesti patentilla ja hyödyllisyysmallilla.

*sei, und dass es deshalb einer diesbezüglichen Regelung im Übereinkommen nicht bedürfe."*⁷⁶

Työryhmä saavutti yksimielisyyden siitä, että hakijalle, joka haluaa suojata saman keksinnön useamman samanaikaisesti tehdyn hakemuksen avulla, saadaan myöntää vain yksi patentti. Työryhmä oli sitä mieltä, että tämä on kirjoittamaton, mutta yleisesti tunnustettu periaate ja tätä koskevaa sääntelyä ei siksi tarvitse ottaa sopimukseen.

Mietinnön kohdassa 118 saman näkemyksen vahvistetaan koskevan myös nk. sisäisen prioriteetin tilanteita, eli tilanteita, joissa eurooppapatenttihakemus johtaa prioriteettinsa toisesta eurooppapatenttihakemuksesta:

"Die Arbeitsgruppe kam abschließend zu dem Ergebnis, dass auch dann, wenn der Anmelder die Priorität einer früheren europäischen Anmeldung in Anspruch nehme, er für dieselbe Erfindung nicht zweimal dasselbe Patent für denselben benannten Staat erhalten könne. Dies brauche aber im Übereinkommen nicht geregelt zu werden."

Myöskään silloin, kun hakija vaatii prioriteettia aikaisemmasta eurooppapatenttihakemuksesta, hän ei voi saada samalle keksinnölle kahta kertaa samaa patenttia samassa nimetyssä valtiossa. Tätä ei kuitenkaan työryhmän mukaan tarvitse säädellä sopimuksessa.

Hallituksenvälisen konferenssin kuudennen kokouksen muistiossa todetaan lisäksi, että "Euroopan patenttiovirasto voi myöntää vain yhden patentin yhdelle ja samalle henkilölle samasta keksinnöstä, kun hakemuksilla on sama tekemispäivä.

*"Anlässlich der Erörterung dieses Artikels stellte die Konferenz fest, dass das Europäische Patentamt ein und derselben Person für dieselbe Erfindung, für die Anmeldungen mit dem gleichen Anmeldedatum vorliegen, nur ein europäisches Patent erteilen kann."*⁷⁷

Münchenin vuoden 1973 diplomaattikonferenssin pöytäkirjasta puolestaan löytyy seuraava kannanotto:

Im Zusammenhang mit Artikel 125 wird auf Wunsch der britischen Delegation festgestellt, daß sich die Mehrheit des Hauptausschusses über folgendes einig ist: Aus den

⁷⁶ Travaux préparatoires to the European Patent Convention BR/144/1971, Rn 117

⁷⁷ Travaux préparatoires to the European Patent Convention, BR/219/72, Rn 49

*allgemein anerkannten Grundsätzen des Verfahrensrechts der Vertragsstaaten ergibt sich, daß einer Person für dieselbe Erfindung, für welche Anmeldungen mit demselben Anmeldedatum vorliegen, nur ein einziges europäisches Patent erteilt werden kann."*⁷⁸

EPC 125 artiklan valmistelun yhteydessä siis todetaan brittidelegaation toiveesta, että pääkomitean enemmistö on yhtä mieltä seuraavasta: Sopimusvaltioiden prosessioikeuden yleisesti tunnustetuista periaatteista seuraa, että yhdelle henkilölle voidaan samasta keksinnöstä, jota koskevilla hakemuksilla on sama tekemispäivä, myöntää vain yksi eurooppapatentti. Tässä yhteydessä Norjan delegaatio kuitenkin huomautti, ettei se voinut yhtyä tähän periaatteeseen näin yleisessä muodossa, sillä skandinaavisessa oikeudessa on periaatteessa mahdollista myöntää samalle hakijalle kaksi patenttia samasta keksinnöstä⁷⁹. Tämä kannanotto on kuitenkin säännöllisesti unohtunut EPC:n esitöitä siteeraavista päätöksistä ja artikkeleista.

On syytä huomata, että kaikissa siteerauksissa käytetään termiä ”sama keksintö” (*dieselbe Erfindung, same invention*). Koska FICPI:n delegaatio esitti jo EPC:n valmisteluvaiheessa kysymyksen siitä, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan samalla hakijalla tai samalla patentilla, esitysmateriaalista löytyy myös mainitun brittidelegaation tulkinta siitä, että patentti on sama, jos patenttivaatimukset ovat samat⁸⁰. Eurooppalainen kaksoispatentointidoktriini käsitteleeekin paljon juuri saman keksinnön käsitettä (ks. jaksot 4.1.1.1 ja 4.3.7).

4.1.3 EPO:n Patenttitutkimuksen käsikirja (GL)

EPO:n patenttitutkimuksen käsikirja ”Guidelines for Examination in the European Patent Office” on perusteellinen opas eurooppapatenttihakemusten ja eurooppapatenttien käsittelyyn EPO:ssa. Se on tarkoitettu lähinnä EPO:n henkilökunnan käyttöön, mutta on erittäin hyödyllinen kenelle tahansa eurooppapatenttihakemusten parissa tekemisissä olevalle. Sillä ei ole virallista oikeuslähdestatusta, mutta käytännössä tutkijoiden edellytetään seuraavan siinä olevia ohjeita, ellei poikkeamiseen ole erityistä syytä⁸¹. Siinä annettuja ohjeita myös päivitetään jatkuvasti uusien valituslautakuntien ratkaisujen myötä.

⁷⁸ Travaux préparatoires to the European Patent Convention, M/PR/I, Rn 665

⁷⁹ *Die norwegische Delegation erklärt hierzu, sie könne diesem Grundsatz in so allgemeiner Form nicht zustimmen, da nach skandinavischem Recht es theoretisch möglich sei einem Anmelder für dieselbe Erfindung zwei Patente zu erteilen.* Ibid, Rn 666

⁸⁰ *”Nach Auffassung der britischen Delegation kommt es darauf an, daß die Patentansprüche dieselben sind.”* Ibid. Rn 667 ja 668

⁸¹ GL General part, 3

Kaksoispatentointia käsitellään nimenomaisesti patentoitavuutta koskevan G-osan kappaleessa IV 5.4. Sen mukaan

The EPC does not deal explicitly with the case of co-pending European applications of the same effective date filed by the same applicant. However, it is an accepted principle in most patent systems that two patents cannot be granted to the same applicant for one invention.

Tämä kappale on ollut identtinen ainakin vuoden 1998 GL:n versiosta lähtien. Sitä myös siteerataan useissa kaksoispatentointia käsittelevissä oikeustapauksissa (ks. jakso 4.2). Lisäksi GL:ssä annetaan ohje siitä, millaisissa tilanteissa EPO:n tulee nostaa kaksoispatentoinnin kielto esiin hakemuskäsittelyn aikana:

However, in the rare case in which there are two or more European applications from the same applicant definitively designating the same State or States (by confirming the designation through payment of the relevant designation fee) and the claims of those applications have the same filing or priority date and relate to the same invention, the applicant should be told that he must either amend one or more of the applications in such a manner that the subject-matter of the claims of the applications is not identical, or choose which one of those applications he wishes to proceed to grant. If he does not do so, once one of the applications is granted, the other(s) will be refused under Art. 97(2) in conjunction with Art. 125. If the claims of those applications are merely partially overlapping, no objection should be raised (see T 877/06).

Tämä osa GL:n kaksoispatentointia koskevista ohjeista on muokkautunut oikeuskäytännön mukaan. Yllä esitetyn lainauksen perusteella tämänhetkinen EPO:n käytännön määritelmä kaksoispatentoinnille on seuraava:

- Kahdessa tai useammassa patenttihakemuksessa on
- sama hakija, joka
- nimeää samat sopimusvaltiot ja
- hakemuksen patenttivaatimuksilla on sama tekemis- tai prioriteettipäivä ja
- patenttivaatimukset koskevat samaa keksintöä.

Lisäksi GL:n ohjeesta on syytä huomata, että kaksoispatentointia arvioitaessa kyse on nimenomaan patenttivaatimuksien analysoinnista. Hakemusten selitysosa voi olla – ja usein onkin – identtinen. Hakijalle annetaan myös mahdollisuus muokata vaatimuksia siten, että kaksoispatentointia ei tapahdu. Tässä yhteydessä EPO:n periaatteessa tiukalta vaikuttava linja osoittautuikin liberaaliksi: Hakijan edellytetään muokkaavan vaatimuksia vain sen verran, että ne eivät ole identtisiä. Mikäli EPO:n näkemyksen mukaan kaksoispatentointitilanne on käsillä, eikä hakija tee vaatimukseen tarvittavia muutoksia, hakemus siis hylätään artiklojen 97(2)⁸² ja 125 nojalla, eli viitaten sopimusvaltioiden yleisesti tunnustettuihin prosessioikeudellisiin periaatteisiin.

Toinen GL:stä löytyvä kaksoispatentoinnin kannalta relevantti ohje käsittelee jaettuja hakemuksia⁸³. Sen mukaan kantahakemuksen ja jaetun hakemuksen patenttivaatimusten kohde ei voi olla sama ja eron patenttivaatimusten kohteessa täytyy olla selvästi erottuva. Yleissääntönä kuitenkin mainitaan, että kunkin hakemuksen vaatimuksissa voidaan esittää hakemuksen oma kohde yhdistettynä toisen hakemuksen kohteeseen⁸⁴. Tätä kappaletta on muutettu vuoden 2014 GL:n versiosta alkaen poistamalla aikaisemmissa versioissa ollut maininta siitä, että *”Tämä ei tarkoita ainoastaan, että patenttivaatimusten suojapiiri ei saa olla olennaisesti identtinen, vaan myös että kummankaan hakemuksen vaatimusten kohde ei saa olla sama kuin toisessa”*⁸⁵. Oikeuskäytännön perusteella kyseinen ohje näyttää johtaneen useisiin valituksiin⁸⁶, koska tutkimusjaostot ovat katsoneet joutuvansa hylkäämään hakemuksen, joten virkkeen poisto – yhdessä viimeaikaisten valituslautakuntien ratkaisujen kanssa – on todennäköisesti selventänyt oikeustilaa.

⁸² Koskee hakemuksen hylkäämistä sillä perusteella, että se ei täytä EPC:n vaatimuksia.

⁸³ GL C-IX 1.6

⁸⁴ *“The parent and divisional applications may not claim the same subject-matter, even in different words (see G-IV, 5.4). The difference between the claimed subject-matter of the two applications must be clearly distinguishable. As a general rule, however, one application may claim its own subject-matter in combination with that of the other application.”*

⁸⁵ *“This means not only that they must not contain claims of substantially identical scope, but also that one application must not claim the subject-matter claimed in the other.”*

⁸⁶ ks. esim. T 118/91, T 1391/07

4.2 Oikeuskäytäntö Euroopan patenttivirastossa

EPO:n valituslautakunnat⁸⁷ käsittelevät EPO:n ensimmäisen asteen päätöksistä tehtyjä valituksia. Niillä on kompetenssi tulkita EPC:tä ja ne muodostavat kansainvälisoikeudellisesti tunnustetun tuomioistuintyyppisen elimen⁸⁸. Ensimmäisenä valitusasteena toimii patentoitavuuskysymyksissä jokin teknisistä valituslautakunnista (ne antavat nk. T-päätöksiä). Tekniset valituslautakunnat ottavat kantaa nimenomaan kyseiseen tapaukseen. Niiden ensisijainen tarkoitus on siis valvoa valituksenalaisten päätösten oikeellisuutta, ei kehittää EPC:n tulkintaa. Käytännössä kuitenkin joillain T-päätöksillä on merkittävää EPO:n käytäntöä ohjaavaa vaikutusta ja nämä päätökset löytävät tiensä esim. GL:iin ja niitä julkaistaan myös EPO:n virallisessa lehdessä⁸⁹. Periaatteellisesti tärkeimmät kysymykset tekninen valituslautakunta voi ohjata laajennetun valituslautakunnan⁹⁰ käsittelyyn. Laajennetun valituslautakunnan ratkaisut (nk. G-päätökset) on tarkoitettu selventämään ja ohjaamaan EPC:n tulkintaa. Kaikki G-päätökset julkaistaan EPO:n virallisessa lehdessä ja vaikka ne muodollisesti sitovat ainoastaan päätöstä pyytäneitä valituslautakuntaa kyseisessä tapauksessa, niillä on selkeää ohjaavaa vaikutusta sekä EPO:n tutkijoiden että teknisten valituslautakuntien päätöksentekoon.

Tämän tutkielman kannalta relevantti valituslautakuntien oikeuskäytäntö muodostuu valituksista, jotka kohdistuvat joko tutkimusjaoston⁹¹ päätökseen hylätä patenttihakemus tai väitejaoston⁹² valittajan kannalta kielteiseen päätökseen. Suurin osa hakemuksista liittyy jaettuuihin hakemuksiin, mutta joukossa on myös joitakin sisäisen prioriteetin tilanteita. Seuraavassa tärkeimmät EPO:n oikeustapaukset on esitelty aikajärjestyksessä. Tapaukset on valittu sillä perusteella, että niistä löytyy perusteltuja argumentteja kaksoispatentoinnin määrittelymiseksi. Myös muu oikeuskäytäntö otetaan kuitenkin huomioon, etenkin jaksossa 4.3.

⁸⁷ Boards of Appeal, Beschwerdekammern

⁸⁸ Visser 2014, s. 30.

⁸⁹ Käytännön työssä EPO:n tutkijat ilmeisesti noudattavat ainoastaan GL:ssä esitettyjä oikeusohjeita, joten T-päätökset vaikuttavat EPO:n käytäntöön lähinnä siltä osin kuin niissä esitetty johtopäätökset tulevat GL:n osaksi.

⁹⁰ Enlarged Board of Appeal, Große Beschwerdekammer

⁹¹ Examining division, Prüfungsabteilung

⁹² Opposition division, Einspruchsabteilung

4.2.1 T 587/98 (12.5.2000, Divisional claim conflicting with parent)

Tämä ratkaisu on ensimmäinen, jossa otetaan strukturoidusti kantaa kaksoispatentointiin, vaikka joitain aikaisempiakin aihetta sivuavia tapauksia on⁹³.

Tapauksessa tutkimusjaosto oli hylännyt jaetun hakemuksen EPC 125 artiklan nojalla, koska sen vaatimusten kohde oli päällekkäinen kantahakemuksen vaatimusten kanssa, jolloin päällekkäinen alue sisältyi kaksiin patenttivaatimukseen. Tapauksessa kantahakemuksen itsenäisen laitevaatimuksen katsottiin käsittävän piirteet "A" ja "B", kun taas jaetussa hakemuksessa itsenäinen vaatimus kohdistui piirteeseen "A", implisiittisesti joko piirteen "B" kanssa tai sitä ilman⁹⁴. Perusteluissaan valituslautakunta vertasi käsillä olevaa tilannetta EPC 54(2) ja 54(3) artiklojen⁹⁵ mukaisiin tilanteisiin, kun hakijana kahdessa tai useamassa hakemuksessa on sama taho ja näissä hakemuksissa esitetään vastaavia piirreyhdistelmien "kehitelmiä". Valituslautakunta totesi, että vaikutuksiltaan tilanteet ovat hyvin samankaltaisia, eikä jaettuja hakemuksia ole syytä käsitellä eri tavalla kuin alun perin erillisiä hakemuksia⁹⁶. Vähintäänkin valituslautakunta edellytti nimenomaista säännöstä poikkeavan käsittelyn perustaksi.

Lisäksi valituslautakunta katsoi, että tuolloin voimassa olleet EPC 76 artiklassa⁹⁷ määritellyt jaetun hakemuksen tekemisen edellytykset ovat täydelliset, minkä vuoksi päällekkäisten patenttivaatimusten "kollisio" on materiaallinen, eikä prosessuaalinen, kysymys. Tällöin EPC 125 artikla ei tule sovellettavaksi.

Näillä perusteilla valituslautakunta katsoi, että EPC:stä ei löydy suoraa eikä epäsuoraa säännöstä, joka kieltäisi sellaisen jaetussa hakemuksessa olevan itsenäisen vaatimuksen, jonka piir-

⁹³ esim. T 123/82, T 118/91, T 372/88, T 441/92

⁹⁴ "Denoting the first of the above alternatives as 'A' and the second dielectric layer feature D in claim 1 of the parent as 'B', the relevant relationship between the claims may be expressed as the fact that the parent claims AB (A with B) while the divisional claims A (implicitly with or without B)."

⁹⁵ Monet tässä työssä siteeratuista päätöksistä on annettu ennen 1.12.2007 voimaan astunutta EPC:n muutosta sovellettavien artiklojen ja sovelletussääntöjen mukaan. EPC:n versioon viitataan kuitenkin vain mikäli se on relevantti säännösten sisällön kannalta.

⁹⁶ "Given that this kind of "overlap" is not prohibited under the EPC in the situations outlined immediately above, it is not apparent to the board why it should be prohibited between divisional and parent applications." Päätöksen perustelut, kohta 3.4

⁹⁷ Alkuperäisessä, vuoden 1973 EPC:ssä, 76 artiklassa oli prosessia määrittävä kohta 3, jonka mukaan "The procedure to be followed in carrying out the provisions of paragraph 1, the special conditions to be complied with by a divisional application and the time limit for paying the filing, search and designation fees are laid down in the Implementing Regulations." Valituslautakunta viittaa tähän kappaleeseen katsoessaan EPC:n sisältävän tarvittavat jaettuja hakemuksia koskevat prosessimääräykset. Nykyään vastaava säännös löytyy sovelletussäännöstä

teet löytyvät kantahakemuksen itsenäisestä vaatimuksesta lisäpiirteellä täydennettynä⁹⁸. Vaikka tapaus käsittelee vain jaetun hakemuksen ja sen kantahakemuksen kesken päällekkäistä vaatimusten kohdetta, vertailu artiklojen 54(2) ja 54(3) tilanteisiin antaa perusteluille lisäpainoa, joka on ulottanut ratkaisun vaikutuksen myös asiassa nimenomaisesti käsitellyn tilanteen ulkopuolelle⁹⁹.

4.2.2 G 1/05 ja G1/06 (28.6.2007, Divisional/Astropower)

EPO: kaksoispatentointiin liittyvän oikeuskäytännön ”perusratkaisut” ovat kaksi identtistä G-päätöstä vuodelta 2007. Tapauksissa oli kyse jaettujen hakemusten muokkaamisesta ja edellytyksistä, jotka jaettujen hakemusten tuli täyttää ollakseen EPC 76 artiklan mukaisia. Päätösten perustelujen kohdassa 13.4 valituslautakunta toteaa *obiter dictum*, että kaksoispatentoinnin kieltö perustuu siihen, että

”hakijalla ei ole legitiimiä intressiä toisen patentin myöntämiseen johtavaan menettelyyn, jos hänellä on jo myönnetty patentti samalle kohteelle. Tämän vuoksi laajennettu lautakunta ei löydä mitään moitittavaa siitä EPO:n vakiintuneesta käytännöstä, jossa jaetun hakemuksen muokkausta ei hyväksytä ja se hylätään, jos muokatun jaetun hakemuksen vaatimuksissa esitetään sama kohde kuin vireillä olevassa kantahakemuksessa tai siitä myönnetyssä patentissa. Tähän periaatteeseen ei kuitenkaan voida nojata identtisten patenttihakemusten jättämisen estämiseksi, sillä se olisi vastoin vallitsevaa periaatetta, jossa hakemuksen EPC:n mukaisuus täytyy arvioida lopullisen esitetyn version perusteella.”^{100, 101}

⁹⁸ päätöksen perustelut, kohta 3.7 *”the ‘parent’ claim includes all the features of the ‘divisional’ claim combined with an additional feature.”*

⁹⁹ esim. T 1423/07 (perustelut, kohta 2.2.1), T 2461/10 (perustelut, kohta 22)

¹⁰⁰ *“The Board accepts that the principle of prohibition of double patenting exists on the basis that an applicant has no legitimate interest in proceedings leading to the grant of a second patent for the same subject-matter if he already possesses one granted patent therefor. Therefore, the Enlarged Board finds nothing objectionable in the established practice of the EPO that amendments to a divisional application are objected to and refused when the amended divisional application claims the same subject-matter as a pending parent application or a granted parent patent. However, this principle could not be relied on to prevent the filing of identical applications as this would run counter to the prevailing principle that conformity of applications with the EPC is to be assessed on the final version put forward”.*

¹⁰¹ Tässä työssä englanninkielinen sana ”subject-matter” on käännetty saksankielisten tekstiversioiden esimerkkiä seuraten sanalla ”kohde” (Gegenstand). Vastaavissa yhteyksissä valituslautakunnat käyttävät toisinaan myös sanaa keksintö (invention, Erfindung), mutta tätä sanaa käytetään joissain yhteyksissä synonyyminä itsenäiselle patenttivaatimukselle. Ts. hakemus, jossa esitetään kaksi keksintöä voi tarkoittaa joko sitä, että hakemus on epäyhtenäinen tai että siinä on kaksi itsenäistä vaatimusta (joko samassa tai eri vaatimuskategorioissa). EPC:n suomenkielisessä versiossa (art 87(4)) termi on käännetty sanalla ”asia”, joka on terminä laaja ja soveltuu siksi kirjoittajan näkemyksen mukaan huonommin tähän yhteyteen.

Kyseistä kohtaa siteerataan käytännössä kaikissa kaksoispatentointia käsittelevissä myöhemmissä päätöksissä, tosin hieman vaihtelevin tulkinnoin ja lopputuloksin¹⁰². Vaikka käsiteltävänä oleva tapaus liittyi jaettuihin hakemuksiin, laajennetun valituslautakunnan maininta legitiimin intressin puutteesta näyttää soveltuvan mihin tahansa tilanteeseen, jossa samalle kohteelle myönnettäisiin kaksi patenttia. Lisäksi laajennettu valituslautakunta mainitsee nimenomaisesti, että kaksoispatentoinnin mahdollisuutta ei pidä tutkia hakemusta jätettäessä, vaan vasta siinä vaiheessa, kun hakijan lopullinen vaatimusasetelma on tiedossa.

Ratkaisuissa tuodaan esiin sekä legitiimin intressin että arviointiajankohdan merkitys tutkittaessa sitä, täyttyvätkö kielletyksi katsottavan kaksoispatentoinnin edellytykset. Legitiimin intressin olemassaolosta näyttää myöhempien ratkaisujen valossa muodostuneen tärkein yksittäinen arviointikriteeri¹⁰³. Myös se, että verrattavista hakemuksista vähintään toisen on jo tullut johtaa patenttiin, näyttää vakiinnuttaneen asemansa edellytyksenä kaksoispatentoinnin olemassaololle¹⁰⁴.

Tärkein seikka, jonka nämä ratkaisut jättävät avoimeksi lienee se, mitä hakemuksen kohteella (subject-matter, Gegenstand) tarkoitetaan. Tätä käsitettä analysoidaan tarkemmin jaksoissa 4.3.2 ja 4.3.3. Lisäksi on syytä huomata, että esimerkiksi ratkaisussa G 3-4/97, suhtauduttiin pidättyväisesti siihen, että EPO ryhtyisi tutkimaan menettelyihin osallistuvien tahojen motiiveita¹⁰⁵. Tämän vuoksi voidaan hyvin kysyä, mikä paino tulee antaa legitiimin intressin arvioinnille, jos hakijan toiminta ei riko yhtäkään EPC:n säännöstä.

4.2.3 T 307/03 (3.7.2007, ARCO/ Double patenting)

Tapauksessa jaettu hakemus hylättiin vedoten kaksoispatentointiin kantahakemukseensa nähden. Lautakunta viittasi yllämainittuihin laajennetun valituslautakunnan päätöksiin toteamalla oman ratkaisunsa olevan linjassa niiden kanssa, mutta käytti täysin eri perustelua päätöksensä tueksi¹⁰⁶.

¹⁰² mm. T 307/03, 1391/07, T 1423/07, G 2/10, T 1780/12, T 2461/10, T 879/12, T 1155/11 ja T 1871/13

¹⁰³ esim. T 2461/10 (päätöksen perustelut, kohdat 14 ja 15)

¹⁰⁴ esim. T 1491/06 (päätöksen perustelut, kohta 3.5.2)

¹⁰⁵ Kyseinen ratkaisu liittyi väitemenettelyyn, joten ajatuksen suora soveltaminen hakemusmenettelyyn vaatisi tarkempaa analyysiä kuin mihin nyt on mahdollista ryhtyä.

¹⁰⁶ Ratkaisu on annettu 3.7.2007 eli alle viikko yllä mainittujen G-päätösten jälkeen.

Lautakunta katsoi kaksoispatentoinnin kiellon seuraavan EPC 60 artiklan muotoilusta. Artikla käsittelee patenttiin oikeutettuja henkilöitä ja sen mukaan ”*oikeus eurooppapatenttiin kuuluu keksijälle tai hänen seuraajalleen*”¹⁰⁷. Tästä lautakunta päätteli, että kaksoispatentoinnin kiello pätee EPC:ssä ja että artikla on luettava siten, että keksijällä on oikeus yhteen ja vain yhteen patenttiin. Kun patentti on myönnetty, oikeus patenttiin on käytetty ja EPO voi kieltäytyä myöntämästä toista patenttia kohteelle, jolle patentti on jo myönnetty¹⁰⁸. Lisäksi valituslautakunta katsoi, että se, että EPC ei nimenomaisesti kiellä kaksoispatentointia, ei ole relevanttia asian arvioimisen kannalta. Koska kaksoispatentointi on harvinaista, lautakunnan mukaan ei voida olettaa, että lainsäätäjällä olisi ottanut tähän tilanteeseen nimenomaisesti kantaa. Jos säännöksen puuttumisen katsottaisiin johtavan siihen, että kaksoispatentointia ei ole kielletty, myös täysin identtiset hakemukset tulisi hyväksyä, mille lautakunta ei voinut löytää legitiimiä intressiä¹⁰⁹.

Päätöksessä T 307/03 esitettyä kaksoispatentoinnin kiellon perustelua ei ole seurattu myöhemmissä päätöksissä, mikä T-päätösten kyseessä ollessa tarkoittaa, että muut lautakunnat eivät ole pitäneet argumentointia vakuuttavana. Joissain myöhemmissä päätöksissä johtopäätös myös nimenomaisesti hylätään¹¹⁰. Myös alan kirjoituksissa EPC 60 artiklaan perustuvaan kaksoispatentoinnin kieltoon on suhtauduttu hyvin kriittisesti¹¹¹. Esimerkiksi Harrison & Bremi, 2009, tuovat esiin sen, että ratkaisussa samanaikaisesti esitetään oikeusperusta (EPC art 60) kaksoispatentoinnin kiellolle, mutta toisaalta todetaan, että nimenomaista kielloa ei ole. Vastaavasti päätöksessä todetaan, että lainsäätäjällä ei voida olettaa sääntelevän näin harvinaista tilannetta, mutta kuitenkin viitataan Ison-Britannian kansalliseen lakiin, jossa tällainen nimenomainen säännös on. Lisäksi kirjoittajat viittaavat siihen, että sanamuotonsa mukaan päätös

¹⁰⁷ *The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. Das Recht auf das europäische Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu. Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.* Sekä saksan- että ranskankielisissä kieliversioissa käytetään patentista määräistä muotoa, kun taas englanninkielisessä tekstissä muoto on epämääräinen. Ratkaisu on annettu englanniksi, joten on mahdollista, että tähän eroon ei ole kiinnitetty päätöstä annettaessa huomioita.

¹⁰⁸ päätöksen perustelut, kohta 2.1. Tämä argumentointi muistuttaa amerikkalaista doktriinia, jonka mukaan kaksoispatentoinnin kiello perustuu USA:n patenttilain patentoitavuuspykälään (35 US Code, section 101). Sen mukaan “*Whoever invents or discovers [...], may obtain a patent therefor,[...]*.” Pykälä kuitenkin käsittelee nimenomaan patentoitavuutta (toisin kuin EPC art 60), minkä lisäksi tulkinnan taustalla on myös oikeuskäytäntöä, jolla on tunnetusti Euroopasta poikkeava rooli lainsäädännön kehittämisessä. Aiheeseen voi tutustua mm. alaviitteessä 16 mainituista lähteistä.

¹⁰⁹ päätöksen perustelut, kohta 2.3

¹¹⁰ esim. T 1423/07 (perustelut, kohta 2.3), T 2461/10 (perustelut, kohta 6)

¹¹¹ Harrison – Bremi, 2009; Bremi – Harrison, 2011; Germinario, 2011; JA Kemp 2013, Visser, 2014 s. 355

näyttäisi kieltävän vaatimuksiltaan osittain päällekkäisten hakemusten hyväksymisen huomattavasti siihenastista käytäntöä laajemmin¹¹².

Toinen omalaatuinen piirre ratkaisussa T 307/03 on se, että valituslautakunnan mukaan kaksoispatentointi koskee myös tilanteita, joissa *“myönnetyn vaatimuksen kohde sisältyy [kokonaisuudessaan] myöhemmin esitettyyn vaatimukseen”*¹¹³. Toisin sanoen, lautakunnan mielestä jaetun hakemuksen vaatimukset eivät saa olla laajempia kuin kantahakemuksen. Tämäkin linjaus on tyrmätty useassa myöhemmässä ratkaisussa¹¹⁴. Rajoitus tuntuu heikosti perustellulta esimerkiksi ratkaisussa G 2/10 esitetyn argumentin valossa: Hakijalla voi olla intressi saada nopeasti patenttisuoja keksinnölle suppeassa muodossa, mutta kuitenkin edellytykset jatkaa laajempaan suojaan tähtäävää menettelyä jaetun hakemuksen muodossa. Lisäksi patenttien ”myönnönjälkeisen elämän” kannalta ei ole merkitystä sillä, mikä myönnettyistä patenteista on ollut kantahakemus ja jaettu hakemus, sillä kummankin voimassaolon enimmäispituus on sama.

4.2.4 T 1391/07 (7.11.2008)

Kyseisessä tapauksessa käsiteltävänä oli toisen polven jaettu hakemus, jonka tutkimusjaosto oli hylännyt sillä perusteella, että itsenäisessä patenttivaatimuksessa esitetyt piirteet eivät selvästi eronneet kantapatentin¹¹⁵ patenttivaatimusten kohteesta¹¹⁶. Tutkimusjaoston mukaan erot vaatimuksissa liittyivät ekvivalentteihin muotiluihin, piirteisiin, jotka olivat implisiittisesti mukana myös toisessa vaatimuksessa sekä piirteisiin, joilla ei ole vaikutusta suojapiirin laajuuteen.

Valituslautakunta oli kuitenkin asiasta toista mieltä ja totesi, että patenttivaatimukset eroavat toisistaan vähintään yhden teknisen piirteen verran¹¹⁷, jolloin vaatimusten antamat suojapiirit

¹¹² Harrison – Breimi, 2009, kuvio 1

¹¹³ *“This Board considers that the double patenting objection can be raised where subject-matter of the granted claim is encompassed by the subject-matter of the claim later put forward”*. Päätöksen perustelut, kohdat 5.2 ja 5.3.

¹¹⁴ esim. T 2402/10 (perustelut, kohta 8) ja G 2/10 (perustelut, kohta 4.5.5), T 2461/10 (perustelut, kohta 24)

¹¹⁵ Kantapatentti tarkoittaa kantahakemuksesta myönnettyä patenttia.

¹¹⁶ Jaksossa 4.1.3 mainittu jaettu hakemuksia koskeva GL:n kohta, jonka numero silloisessa GL:n versiossa oli C-VI 9.1.6.

¹¹⁷ Valituslautakunta löysi itse asiassa kaksi vaatimuksia erottavaa piirrettä, joista toisen katsottiin olevan laajempi jaetussa hakemuksessa (nestevirtauskanavan aukon sijainti) ja toisen kantapatentissa (nestevirtauskanavan geometria). Päätöksen perustelut, kohta 2.3.

eroavat käsitteellisesti¹¹⁸ toisistaan¹¹⁹. Tällä perusteella kaksoispatentointia ei tapahdu, vaikka jaetusta hakemuksesta myönnettäisiin patentti. Päätöksen perusteluissa valituslautakunta korostaa, että kaikessa kaksoispatentointiin viittaavassa aineistossa kaksoispatentoinnin kieltö koskee joko samaa kohdetta¹²⁰ (subject-matter, Gegenstand) tai samaa keksintöä¹²¹ (invention, Erfindung). Näiden käsitteiden määrittelyä koskee joukko valituslautakuntien ratkaisuja, joihin palataan jaksossa 4.3.2. Lautakunta viittaa myös yllä esitettyihin ratkaisuihin G 1/05 ja G 1/06, joiden mukaan hakijalta puuttuu legitiimi intressi saman kohteen patentoimiseen kahteen kertaan ja toteaa, että hakijan legitiimiä intressiä saada suojapiiriltään kantapatentista eroava patentti ei voida kieltää. Tämän vuoksi, vaikka myönnetyn kantapatentin ja jaetun hakemuksen suojapiirit ovat osittain päällekkäiset, patentin myöntämiselle jälkimmäisestä ei ole estettä¹²².

Ratkaisu T 1391/07 on hyvin ”pidetty” ratkaisu, sillä sen katsottiin olevan merkki siitä, että edellä mainitun epäsuositun ratkaisun T 307/03 tiukkaa kaksoispatentointilinjaa ei tulla noudata jatkossa.

4.2.5 T 1423/07 (19.4.2010, Cyclic Amine derivative/BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GmbH)

Tämä tapaus poikkeaa edellä esitellyistä siinä, että arvioitavana ei ole jaetun hakemuksen ja kantahakemuksen suhde, vaan aikaisempi ja myöhempi eurooppapatenttihakemus, joista jälkimmäinen käyttää prioriteetin ensimmäisestä (sisäinen prioriteetti). Tapauksessa tutkimusjaoisto hylkäsi myöhemmin jätetyn hakemuksen, jonka patenttivaatimukset olivat identtiset aikaisemman hakemuksen kanssa perustuen GL:n osiin, joita kuvataan jaksossa 4.1.3.

Koska GL viittaa hylkäysperusteena EPC 125 artiklaan, valituslautakunta tutki, voidaanko tätä artiklaa soveltaa kyseisessä tilanteessa, eli täyttyvätkö jaksossa 4.1.1.2 kuvatut edellytykset.

¹¹⁸ Englanninkielisissä päätösversioissa tässä yhteydessä käytetään termiä ”notional difference”. Tämä on mahdollista kääntää joko ”nimellisenä” tai ”näennäisenä” erona. Sanan tämä merkitys ei kuitenkaan näytä sopivan siihen kontekstiin, jossa sitä käytetään kaksoispatentointiin liittyen, sillä tämän eron katsotaan nimenomaan olevan ”riittävän merkittävä” poistamaan kysymyksen kaksoispatentoinnista. Tämän vuoksi tässä työssä termi on käännetty käännösvaihtoehdolla ”käsitteellinen” tai ”konseptuaalinen”. Myös käännösvaihtoehdot ”teoreettinen”, ”abstrakti” ja ”metafyysinen” olisivat mahdollisia, mutta ne tutuvat edellisiä vieraammilta tässä asiayhteydessä. Samaa termiä käytetään myös esimerkiksi puhuttaessa EPC 54(3) artiklan tuomasta uutuudesta (ks. jakso 1.3) sekä (kuvitteellisesta) alan ammattilaisesta. Näissä tilanteissa jälkimmäiset käännösvaihtoehdot lienevät paikallaan.

¹¹⁹ päätöksen perustelut, kohta 2.4

¹²⁰ GL C-VI 9.1.6 (jaetut hakemukset, tämänhetkisessä GL:n versiossa C-IX 1.6)

¹²¹ GL C-IV 6.4 (kaksoispatentointi, tämänhetkisessä GL:n versiossa G-IV 5.4)

¹²² päätöksen perustelut, kohta 2.6

Ensinnäkin, toisin kuin päätöksessä T 587/98, valituslautakunta katsoi, että eurooppapatenttihakemuksen hylkääminen sisältää sekä prosessuaalisia että materiaalisia näkökohtia¹²³. Lautakunta myös tutki onko periaate ”sopimusvaltioissa yleisesti tunnustettu” ja totesi, että suurin osa sopimusvaltioista ei salli kaksoispatentointia tilanteessa, jossa kansallinen patentti ja eurooppapatentti olisivat samanaikaisesti voimassa. Lautakunnan analyysin mukaan suurimmassa osassa jäsenvaltioita kansallisen patentin vaikutus lakkaa kaksoispatentointitilanteessa. Tämän periaatteen kuitenkin katsottiin rajoittuvan ainoastaan patentin myönnön jälkeiseen tilanteeseen, kun kyse on kansallisesta patentista ja eurooppapatentista. Jos siis toinen patenteista on myönnetty ja toinen on vasta läpikäymässä myöntöprosessia, tilanne on toinen. Siksi lautakunta selvitti myös sopimusvaltioiden kansallisia käytäntöjä ennen patentin myöntöä. Ainoastaan kahdesta sopimusvaltiosta (Englanti ja Irlanti) löytyi tätä koskevan lain säännös, minkä lisäksi yhdessä sopimusvaltiossa (Saksa) vastaava menettelytapa perustui oikeuskäytäntöön¹²⁴. Tällä perusteella ei lautakunnan näkemyksen mukaan voida puhua ”sopimusvaltioissa yleisesti tunnustetusta oikeudellisesta periaatteesta”, jota voitaisiin käyttää perusteena hylätä eurooppapatenttihakemus kaksoispatentoinnin vuoksi.

Lisäksi valituslautakunta kiinnitti huomioita hakijan legitiimiin intressiin sisäisen prioriteetin tilanteessa: Mikäli jälkimmäinen hakemuksista hylätään kaksoispatentoinnin vuoksi, hakija menettää lähes vuoden suoja-ajan, sillä patenttiaika lasketaan hakemuksen tekemispäivästä, ei etuoikeuspäivästä¹²⁵, joiden ero on useimmiten hyvin lähellä yhtä vuotta. Potentiaalinen patentin kesto aika siis muodostaa hakijalle legitiimin intressin jälkimmäisen hakemuksen myöntämiselle. Valituslautakunta otti ratkaisussaan huomioon myös päätökset G 1/05 ja G 1/06, mutta totesi niiden koskevan jaettuja hakemuksia, jolloin patenttiaikaan liittyvää intressiä ei ollut. Tällä perusteella lautakunta ei pitänyt omaa ratkaisuaan niiden kanssa ristiriitaisena.

Argumentoinnissaan valituslautakunta käytti esimerkkinä Saksan oikeutta, jossa sisäisen prioriteetin tilanteissa aikaisempi hakemus katsotaan myöhemmän hakemuksen etuoikeusvaatimuksen myötä peruutetuksi. Huomionarvoista on se, että järjestelmässä nimenomaan aikaisempi hakemus ei tule johtamaan patenttiin, jolloin hakija saa mahdollisuuden täyteen 20 vuo-

¹²³ Päätöksen perustelut, kohta 2.2.1, jossa viitataan EPC:n 125 artiklaa koskevaan valmisteluaineistoon, ks. jakso 4.1.2.

¹²⁴ päätöksen perustelut, kohta 2.2.2

¹²⁵ ks. jakso 1.3 koskien etuoikeutta ja tekemispäivää

den suojaan jälkimmäisen hakemuksen tekemispäivästä alkaen. EPC:ssä puolestaan ei ole säännöstä, jonka mukaan vastaava järjestely olisi mahdollinen.

4.2.6 T 2461/10 (26.3.2014, MAT-Moleküle/ BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA)

Myös tämä ratkaisu liittyy sisäisen prioriteetin tilanteisiin ja siinä otetaan kantaa vastaavaan kysymykseen kuin ratkaisussa T 1423/07. Ratkaisu perustui yllämainituissa laajennetun valituslautakunnan ratkaisuissa¹²⁶ esiin tuotuun argumenttiin legitiimin intressin puutteesta sekä EPC:n esitöiden analyysiin. Ratkaisussa todettiin, että edellä referoidun päätöksen T 1423/07 sopimusvaltioiden käytäntöihin perustuva argumentaatio ei ollut vakuuttava. Tämä valituslautakunta antoi enemmän painoa EPC:n valmisteluvaiheessa esitetyille näkemyksille (ks. jakso 4.1.2). Se, että kansallisissa järjestelmissä kaksoispatentointia käsitellään vasta myönnettyjen patenttien kohdalla, eikä hakemuksen käsittelyn aikana, oli valituslautakunnan mielestä selitettävissä käytännön näkökohdilla, eikä tätä eroa siksi voinut pitää ratkaisevana arvioitaessa sitä, miten kaksoispatentointiin yleisesti ottaen suhtaudutaan. Tällä perusteella itse asiassa jäsenvaltioiden käytäntöjen katsottiin puhuvan yleisen kaksoispatentoinnin kiellon puolesta¹²⁷.

Vastoin ratkaisussa T 1423/07 esitettyä näkemystä, valituslautakunta ei tässä tapauksessa pitänyt hakijan intressiä toisen patentin myöntämiseen legitiiminä. Maksimissaan 21 vuoden suoja-aikaa samalle keksinnölle ei pidetty hyväksyttävänä, sillä lautakunnan näkemyksen mukaan eurooppalainen prioriteettijärjestelmä on joustava ja antaa hakijalle mahdollisuuden valita jatkaako hän aikaisempaa vai myöhempää hakemustaan patentiksi asti. Tällöin kuitenkin suoja-aika pysyy maksimissaan 20 vuodessa, joko alkaen tai päättyen aikaisemmin.

Lopulta valituslautakunta kuitenkin tuli siihen lopputulokseen, että kyseisessä tapauksessa ei ole kyse kaksoispatentoinnista materiaalisista syistä johtuen. Ratkaisun mukaan tutkimusjaosto oli tulkinnut väärin kaksoispatentoinnin kiellon materiaalista ulottuvuutta katsomalla prioriteettihakemuksen ja myöhemmän hakemuksen patenttivaatimusten kohteen identtiseksi. Ratkaisussa todetaan, että

”Silloinkin kun suojan kohteen määrittelyssä jätetään vaatimusvaihtoehtoja tarkastelun ulkopuolelle ja yhdistellään moniriippuvaisia vaatimuksia tietyllä tavalla, minkään

¹²⁶ G 1/05 ja G 1/06

¹²⁷ päätöksen perustelut, kohta 13

nyt tavoitellun patenttivaatimuksen suojan kohde ei ole kongruentti minkään myönnetyt patenttivaatimuksen suojan kohteen kanssa.”¹²⁸

Myöhemmän hakemuksen itsenäisen patenttivaatimuksen suojapiirin katsottiin olevan laajempi kuin vastaava vaatimus prioriteettihakemuksessa¹²⁹. Suojapiirit siis erosivat toisistaan, jolloin valituslautakunta otti tarkasteltavakseen vielä kaksoispatentoinnin kiellon laajuuden, toisin sanoen sen, voidaanko (valituslautakunnan voimassa olevaksi katsoman) kaksoispatentoinnin kiellon katsoa ulottuvan tilanteisiin, joissa kahden hakemuksen suojapiirit ovat osittain päällekkäiset. Viitaten EPO:n valituslautakuntien oikeuskäytäntöön¹³⁰, valituslautakunta tuli siihen lopputulokseen, että kaksoispatentoinnin kiellon ulottaminen tällaisiin tilanteisiin on poissuljettua. Etenkin lautakunta viittasi siihen, että päällekkäisyyden poistaminen tulisi useassa tapauksessa tehdä disclaimer-lausekkeen avulla, mikä saattaisi johtaa kohtuuttoman monimutkaiseen tilanteeseen, kun otetaan huomioon EPC 123(2) artiklan ja jaettujen hakemusten kohdalla lisäksi EPC 76 artiklan hakemuksen sisällölle asettamat vaatimukset¹³¹.

4.3 Analyysia EPO:n käytännöstä

Tässä jaksossa esitellään joitakin teemoja, jotka nousevat esiin valituslautakuntien oikeuskäytännössä. Tämän jälkeen EPO:n käytäntöä peilataan jaksossa 2.3 esitettyyn kaksoispatentointi-tilanteiden luokitteluun.

4.3.1 Kaksoispatentoinnin prosessuaalisia näkökohtia

Ratkaisussa T 587/98 kaksoispatentoinnin katsottiin olevan ainoastaan materiaallinen patentoitavuuskysymys¹³² ja toisaalta ratkaisussa T 1423/07 valituslautakunta oli sitä mieltä, että kaksoispatentointi sisältää myös prosessuaalisia näkökohtia. Tätä perusteltiin 125 artiklan valmisteluaineistosta löytyvällä viittauksella kansallisiin prosessioikeuden periaatteisiin¹³³.

¹²⁸ päätöksen perustelut, kohta 16. *Selbst wenn man bei der Ermittlung des Schutzgegenstands Anspruchsalternativen außer Betracht lässt und mehrfach abhängige Ansprüche in bestimmter Weise kombiniert, ist der Schutzgegenstand keiner der nunmehr verfolgten Ansprüche mit dem Schutzgegenstand von irgendeinem der erteilten Ansprüche kongruent.*

¹²⁹ päätöksen perustelut, kohta 18

¹³⁰ T 587/98, T 1391/07, T 1491/06

¹³¹ päätöksen perustelut, kohta 25

¹³² päätöksen perustelut, kohta 3.6. Tällä perusteella EPC 125 artiklan ei katsottu soveltuvan kaksoispatentoinnin kiellon perustaksi.

¹³³ Päätöksen perustelut, kohta 2.2.1, jossa viittaus vuoden 1973 Münchenin diplomaattikonferenssin pöytäkirjaan (Travaux préparatoires to the European Patent convention, article 125, M/PR/I, kohta 665).

Näistä jälkimmäinen näkökulma vaikuttaa perustellummalta: Jotta kysymystä kaksoispatentoinnista voidaan käsitellä, tiettyjen prosessiin liittyvien edellytysten tulee täytyä. Esimerkiksi, mikäli kaksoispatentoinnin toteutumiseen vaaditaan hakijoiden identtisyys, tämän ehdon täytyy täytyä ennen arvion tekemistä materiaalisella tasolla, esimerkiksi vaatimuksia vertailemalla. Samoin kaksoispatentoinnin arviointiajankohta (vasta patentin myönnön jälkeen vai jo sitä ennen) on prosessuaalinen kysymys.

Sille, että kaksoispatentointia voi ylipäättään tapahtua, onkin EPO:n oikeuskäytännössä esitetty joitakin prosessuaalisia edellytyksiä. Esimerkiksi ratkaisussa T 441/92 valituslautakunta totesi, että koska kantahakemus oli lopullisesti hylätty, kaksoispatentointi ei voinut tulla kyseeseen. Tällöin hakija ei ole saanut kantahakemuksen perusteella mitään oikeuksia, jolloin oikeuksien kahdentumista ei voi tapahtua¹³⁴. Samoin ratkaisussa T 434/12 kantapatentti oli kumottu, jolloin jaettua hakemusta käsittelevä valituslautakunta totesi, että kaksoispatentointia ei tapahtu¹³⁵. Myös tapauksessa T 1145/01 valituslautakunta toteaa, että koska kantapatentti on lopullisesti kumottu, saman kohteen kaksinkertaista patentointia ei voi tapahtua¹³⁶.

Hylätyn tai sillensä jääneen kantahakemuksen patenttivaatimuksilla voi kuitenkin olla merkitystä jaetun hakemuksen vaatimusten arvioinnissa. Kantahakemuksen kanssa identtisten vaatimusten esittämiseen suhtaudutaan torjuvasti, sillä tällöin kyse olisi patenttihakemuksen hylkäämisen tai patentin kumoamisen kiertämisestä¹³⁷. Tällöin kyse on kuitenkin aikaisemman hakemuskäsittelyn oikeusvoimavaikutuksesta (*res judicata*), ei kaksoispatentoinnista. Kyseessä on siis kaksi eri ilmiötä, eikä niitä tule sekoittaa¹³⁸.

Tapauksessa T 1491/06 puolestaan todettiin, että kaksoispatentoinnin käsillä oloa on liian aikaista arvioida, kun mistään verrattavista hakemuksista ei vielä ole myönnetty patenttia. Toisin sanoen ennakoiva kaksoispatentointiin varautuminen ei ole tämän ratkaisun perusteella mahdollista. Tällöin kaksoispatentoinnin prosessuaalisena edellytyksenä on se, että joko toinen tai molemmat verrattavista patenteista on myönnetty ennen kaksoispatentoinnin materiaalista arvioimista.

¹³⁴ päätöksen perustelut, kohta 2.2

¹³⁵ päätöksen perustelut, kohta 1.2

¹³⁶ päätöksen perustelut, kohta 2

¹³⁷ esim. T 1145/01 (perustelut, kohta 2)

¹³⁸ ks. T 51/08 (perustelut, kohta 31. ja 3.2) ja J 3/95 (kohdat 5-6) oikeusvoimavaikutuksesta EPO:ssa.

4.3.2 Patenttivaatimusten kohde (claimed subject-matter) ja sama keksintö

Kaksoispatentointiin liittyen käytetään termejä sama patenttivaatimusten kohde (*same claimed subject-matter, gleicher Gegenstand*) sekä sama keksintö (*same invention, dieselbe Erfindung*). EPO:n oikeuskäytännössä näiden termien on katsottu olevan synonyymejä ja vastaavan laajennetun valituslautakunnan ratkaisussa G 2/88 esitettyä määritelmää. Sen mukaan patenttivaatimuksessa kuvattu keksintö määräytyy vaatimuskategorian¹³⁹ ja patenttivaatimuksessa esitettyjen teknisten piirteiden summana¹⁴⁰. Tällöin ero toisessa määritelmän osassa on riittävä erottamaan kahden vertailtavana olevan patenttivaatimuksen kohteet toisistaan. Vastaavasti GL:n ohjeen mukaan patentti voidaan myöntää kahdelle hakemukselle, jotka ”liittyvät samaan keksintöön”, jos niiden vaatimusten kohde ei ole identtinen¹⁴¹.

EPO:n valituslautakunnat ovat antaneet lukuisan joukon ratkaisuja, joissa on todettu, että kyse ei ole kaksoispatentoinnista, koska patenttivaatimukset eroavat vähintään yhden teknisen piirteen osalta¹⁴². Vuoden 2008 jälkeen annetut ratkaisut viittaavat oikeusperustana usein yllä referoituun ratkaisuun T 1391/07 (ks. jakso 4.2.4).

Myös ratkaisuja, joissa ero on ainoastaan vaatimuskategorioissa, on useita¹⁴³. Näissä tilanteissa problematiikka liittyy usein siihen, että patenttivaatimuksia ei ole muotoiltu selkeästi tiet-

¹³⁹ Vaatimuskategorioita voidaan katsoa olevan lähtökohtaisesti kaksi: joko fyysiseen kohteeseen kohdistuvat patenttivaatimukset, kuten esimerkiksi laite, tuote, koostumus, jne., tai johonkin fyysiseen aktiivisuuteen kohdistuvat patenttivaatimukset, kuten käyttö tai valmistusmenetelmä. Usein vaatimuskategorioita katsotaan kuitenkin olevan useita (esim. tuote-, menetelmä-, käyttö- ja yhdistelmävaatimukset), eivätkä kategorioiden rajat välttämättä ole selkeitä. G 2/88 perustelut, kohta 2.2; GL F-IV 3.1; Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 135; Kraßer 2009, s. 484

¹⁴⁰ Päätöksen perustelut, kohta 2.6. *It is apparent from the above that the subject-matter of a claimed invention involves two aspects: first, the category or type of the claim, and second, the technical features, which constitute its technical subject-matter.*

¹⁴¹ G-IV 5.4

¹⁴² esim. T 372/88 (päätöksen perustelut, kohdat 2 ja 3); T 80/98 (päätöksen perustelut, kohta 9); T 411/03, T 425/03, T 467/03, T 468/03, T 469/03 (kaikkien päätösten perustelut, kohta 4.2; kaikki ratkaisut koskevat samasta kantahakemuksesta jaettuja hakemuksia); T 475/02 (päätöksen perustelut, kohta 8.6); T 1263/05 (päätöksen perustelut, kohta 6); T 936/04 (päätöksen perustelut, kohta 2.4); T 877/06 (päätöksen perustelut, kohdat 5.2 ja 5.3); T 872/07 (päätöksen perustelut, kohta 2); T 1491/06 (päätöksen perustelut, kohta 3.4.3); T 2402/10 (päätöksen perustelut, kohta 8); T 683/11 (päätöksen perustelut, kohta 4); T 1391/07 (päätöksen perustelut, kohta 2.4.); T 1155/11 (päätöksen perustelut, kohta 23); T 1483/11 (päätöksen perustelut, kohta 3)

¹⁴³ esim. T 770/89 (toisessa hakemuksessa patenttivaatimus kohdistui valssaimeen, toisessa laitteeseen valssaimen telan aksiaaliseksi liikuttamiseksi, päätöksen perustelut, kohta 4.1); T 1491/06 (menetelmävaatimus vs. laitevaatimus, päätöksen perustelut, kohta 3.5.1); T 110/06 (laitevaatimus vs. menetelmävaatimus, päätöksen perustelut, kohta 4), T 1765/13 ja T 1766/13 (päätökset koskivat samasta kantahakemuksesta jaettuja patenteja. Kantahakemuksesta myönnetty patentti kohdistui tuotteisiin, toinen jaetuista hakemuksista tuotteiden käyttöön ja toinen tuotteiden valmistusmenetelmään).

tyyn kategoriaan kuuluviksi, vaan ne ovat yhdistelmävaatimuksia, jolloin niiden erottaminen vastaavista ”yhden kategorian” vaatimuksista voi olla haastavaa.

Omana ryhmänään voidaan erottaa ratkaisut, joissa on otettu kantaa nk. Swiss type -patenttivaatimukseen. Ennen EPC:n vuoden 2000 version voimaan astumista (13.12.2007) oli epäselvää, voidaanko kemiallisen yhdisteen tai valmisteiden toinen tai sitä seuraava lääketieteellinen käyttö¹⁴⁴ suojata. Tämän vuoksi EPO:n käytännössä vastaavankaltainen suoja pyrittiin järjestämään muotoilemalla patenttivaatimukset muotoon ”aineen tai koostumuksen X käyttö lääkkeen valmistamiseksi terapeuttista käyttöä Z varten”¹⁴⁵. Tätä vaatimusrakennetta kutsutaan Swiss type -vaatimukseksi ja sen oikeusperusta löytyy laajennetun valituslautakunnan ratkaisusta G 5/83 vuodelta 1984, jolla aukko EPC:n alkuperäisessä sääntelyssä täytettiin¹⁴⁶. Oikeuskäytännössä Swiss type -patenttivaatimusten on katsottu olevan tarkoitukseen rajattuja menetelmävaatimuksia¹⁴⁷.

EPC:n vuoden 2000 uudistus poisti epävarmuuden, koska toinen lääketieteellinen käyttö nimenomaisesti sallittiin uudessa 54(5) artiklassa. Helmikuussa 2010 annetussa laajennetun valituslautakunnan ratkaisussa G 2/08 Swiss type -patenttivaatimusten käyttö lakkautettiin. Siirtymäajan jälkeen toinen ja sitä seuraava lääketieteellinen käyttö tuli muotoilla suoraviivaisesti muotoon ”aine tai koostumus X käytettäväksi lääkkeenä”¹⁴⁸. Tämän vaatimuskategorian katsotaan olevan ”tarkoitukseen rajattu tuotevaatimus”¹⁴⁹.

Koska Swiss type -patenttivaatimusten antama suojapiiri ei ole selkein mahdollinen, ennen EPC:n uuden version voimaan astumista tehtyihin hakemuksiin on pyritty jälkikäteen muotoi-

¹⁴⁴ second and further medical use, zweite oder weitere medizinische Verwendung. Lääkeaineisiin liittyvistä käyttövaatimuksista, ks. esim. Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 78; Kraßer 2009, s. 244-246, GL G-II 4.2 sekä G-VI 7.1

¹⁴⁵ Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z; Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels für eine therapeutische Anwendung Z. Ks. GL G-VI 7.1

¹⁴⁶ ks. G 2/08, päätöksen perustelut, kohta 5.10.1; T 1780/12, päätöksen perustelut, kohdat 2 ja 3

¹⁴⁷ Purpose-related process claim, zweckgebundener Verfahrensanspruch. Esim. T 1780/12 (pätöksen perustelut, kohta 16). Käyttövaatimusten (kuten tämän vaatimustyyppin ”use of a substance...”) katsotaan olevan menetelmävaatimuksia, eli patenttivaatimuksessa nimetyn käytön katsotaan olevan ”menetelmä käyttämiseksi” ks. esim. GL F-IV 4.16

¹⁴⁸ Substance X for use as a medicament, Stoff X zur Verwendung als Arzneimittel.

¹⁴⁹ purpose-related product claim, zweckgebundener Stoffanspruch. T 1780/12 (pätöksen perustelut, kohta 16); T 879/12 (pätöksen perustelut, kohta 3)

lemaan varsinainen toinen lääketieteellinen käyttövaatimus¹⁵⁰. Tästä on myös seurannut patenttihakemusten hylkääviä päätöksiä kaksoispatentoinnin perusteella ja nämä päätökset kumoavia valituslautakuntien ratkaisuja¹⁵¹.

Ratkaisuissa on tuotu esiin mm. se, että patentoitavuutta arvioitaessa saatetaan joutua pohtimaan myös myönnetyn patentin suojapiiriä. Patentin suojapiirin tulkintahan ei lähtökohtaisesti kuulu patentoitavuustutkimukseen, mutta esimerkiksi otettaessa kantaa hakijan legitiimin intressin olemassaoloon myös myönnettävän patentin (tai patenttien) suojapiiri saattaa olla merkityksellinen¹⁵². Mikäli patenttivaatimukset kuuluvat eri kategorioihin, niiden suojapiirit eroavat toisistaan. Koska fyysiseen kokonaisuuteen (tuote, laite, koostumus...) kohdistuvat patenttivaatimukset ovat suojapiiriltään fyysiseen aktiivisuuteen (menetelmä, käyttö) kohdistuvia patenttivaatimuksia laajempia¹⁵³, vaatimuskategorian merkittävyyttä patenttivaatimusten samanlaisuutta analysoitaessa voidaan puoltaa.

Vaatimuskategorian erilaisuuden lisäksi myös Swiss type -patenttivaatimuksessa esiintyvän määreen ”lääkkeen valmistamiseksi”¹⁵⁴ katsottiin olevan tekninen piirre, joka väistämättä puuttuu vastaavista suorista tuotevaatimuksista. Tällä perusteella, Swiss type -patenttivaatimuksista johdetut tuotevaatimukset siis eroavat alkuperäisestä vaatimuksesta kummankin patenttivaatimuksen kohdetta määrittävän osatekijän perusteella. Yhdistettynä suojapiirien erilaisuuteen vaatimuksen hakijan legitiimistä intressistä voidaan myös katsoa täyttyvän, jolloin patentin myöntämiselle sekä kantahakemuksesta että jaetusta hakemuksesta ei ole estettä.

Yhteenvedona yllä esitetystä voidaan todeta, että EPO:n oikeuskäytäntö on – lukuun ottamatta ratkaisua T 307/03 – melko yhtenäinen sen suhteen, että kaksoispatentointi tulee kyseeseen vain, mikäli vertailtavien hakemusten patenttivaatimusten kohde on sama sekä vaatimuskategorian että patenttivaatimuksissa esitettyjen teknisten piirteiden osalta.

¹⁵⁰ Swiss type –patenttivaatimusten ongelmallisuudesta, ks. esim. G 2/08, päätöksen perustelut, kohta 7.1.3

¹⁵¹ T 879/12, T 1780/12, T 13/14, T 15/14

¹⁵² esim T 1391/07 (pätöksen perustelut, kohta 2.6); T 1780/12 (pätöksen perustelut, kohdat 18-20). Myös legitiimin intressin pohdinnan kuulumista patentoitavuustutkimukseen voidaan pitää kyseenalaisena. Ks. G 3-4/97 sekä jakso 4.2.2

¹⁵³ T 1780/12 (pätöksen perustelut, kohta 22)

¹⁵⁴ manufacture of a medicament, Herstellung eines Arzneimittels

4.3.3 Sama keksintö muissa tilanteissa

Saman keksinnön käsite ei ole tärkeä ainoastaan kaksoispatentoinnin kannalta, vaan se liittyy läheisesti mm. etuoikeusvaatimuksen pätevyyteen sekä siihen, missä rajoissa patenttihakemusta voidaan muokata.

EPC:ssä käytetään termiä ”sama keksintö” 61(1)(b) artiklassa, joka käsittelee parempaa oikeutta keksintöön sekä prioriteettioikeutta käsittelevässä 87(1) artiklassa¹⁵⁵. Prioriteettioikeuden laajuutta koskien saman keksinnön käsitettä on tarkasteltu laajennetun valituslautakunnan ratkaisussa G 2/98. Sen mukaan termiä sama keksintö on käytettävä samassa merkityksessä kuin 87(4) artiklassa käytettyä termiä ”sama kohde”¹⁵⁶. Tässäkin yhteydessä siis saman keksinnön katsotaan olevan synonyymi samalle kohteelle, mutta termien tulkinta on toinen kuin yllä on esitetty. Testi sille, onko prioriteettioikeutta pyydettyä kyse samasta keksinnöstä, on se, ”voiko alan ammattilainen johtaa kyseisen patenttivaatimuksen kohteen suoraan ja yksiselitteisesti, käyttäen yleistietoa, aiemmasta hakemuksesta kokonaisuutena¹⁵⁷”. Erona kaksoispatentointiin, jossa vertaillaan kahta tai useampaa patenttivaatimusta, on siis se, että etuoikeuden pätevyyttä tutkittaessa tiettyä patenttivaatimusta verrataan aikaisemman hakemuksen koko sisältöön¹⁵⁸. Etuoikeuden soveltamistilanteissa käytetty määritelmä puolestaan on alun perin kehitetty sen arvioimiseksi, onko hakemusta laajennettu alkuperäisen sisällön ulkopuolelle 123(2) artiklan vastaisesti¹⁵⁹ ja sitä käytetään myös arvioitaessa sitä, onko jaettu hakemus sisällöllisesti asianmukainen (eli täyttääkö se artiklan 76(1) edellytykset)¹⁶⁰.

¹⁵⁵ [...] shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

[...] voi tehdessään samaa keksintöä koskevan eurooppapatenttihakemuksen pyytää etuoikeutta kahdentoista kuukauden aikana ensimmäisen hakemuksen tekemispäivästä.

¹⁵⁶ päätöksen perustelut, kohdat 2, 5, 6.8 ja 9. Same subject-matter, derselbe Gegenstand. Suomenkielisessä EPC:n versiossa ”sama asia”

¹⁵⁷ “If the person skilled in the art can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.” Päätöksen perustelut, kohta 9.

¹⁵⁸ Vertailu myös tehdään alan ammattilaisen näkökulmasta. Vaikka joissain tapauksissa tämän mittarin käyttö voisi olla relevanttia myös kahden vaatimuksen yhtäläisyyksiä verrattaessa, tämä näkökulma ei ole tullut yhdesäkään analysoidussa ratkaisussa esiin.

¹⁵⁹ G 3/89, päätöksen perustelut, kohta 3

¹⁶⁰ G 1/05 ja G 1/06, headnote, viittaukset vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön kohdassa VIII (s. 17) sekä päätöksen perusteluiden kohdat 5.1 ja 5.3

Kaksoispatentoinnin ja muiden ”saman keksinnön” arvioimistilanteiden ero on esitetty myös tammikuussa 2014 annetussa ratkaisussa T 1780/12¹⁶¹:

For the avoidance of any misunderstandings, the board notes that while for the determination of whether or not the prohibition of double patenting applies in connection with divisional applications, the claimed subject-matter must be compared, that for the assessment of whether or not the requirements of Article 76(1) EPC are fulfilled, it has to be determined whether the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the earlier application, as a whole. Similarly, for the assessment of whether or not an amendment introduces subject-matter which extends beyond the content of the application as filed (Article 123(2) EPC) and for the assessment of whether or not a claim is entitled to the claimed priority (Article 87 EPC) the whole content of the application as filed, and the previous application, respectively, are to be considered.

Etuoikeuden vaatimisen, hakemuksen jakamisen ja hakemuksen muokkaamisen edellytyksiä määritettäessä ”sama keksintö” siis käsitetään identtisesti, ja eri tavalla kuin kaksoispatentointia koskien.

Artiklan 61(1)(b) perusteella tehtyjen hakemusten osalta saman keksinnön käsitettä ei ole kirjoittajan tiedon mukaan käsitelty valituslautakunnissa. GL viittaa tällaisten hakemusten osalta 76(1) ja 123(2) artikloihin¹⁶², joten yllä esitetty pätee todennäköisesti myös tällaisiin hakemuksiin.

4.3.4 Satunnainen kaksoispatentointi

EPC ei estä kahta toisistaan riippumatonta hakijaa saamasta samaa keksintöä koskevaa patenttia, mikäli hakemusten tekemispäivä on sama. Oikeuskäytäntöä tästä tilanteesta ei ole, mutta ratkaisussa T 2461/10 todetaan, että

„Gehen in diesem Fall die Anmeldungen bzw. Patente auf unabhängig voneinander gemachte Erfindungen (sog. "Doppelerfindungen") zurück, verhindert das europäische

¹⁶¹ päätöksen perustelut, kohta 28

¹⁶² GL H-IV2.3.3

*Patentrecht nicht die Entstehung eines doppelten Patentschutzes für den gleichen Gegenstand zugunsten unterschiedlicher Anmelder.*¹⁶³

Lisäksi GL:n mukaan

*„Sollten zwei derartige Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei verschiedenen Anmeldern eingereicht werden, dann ist jedem zu gestatten, so zu verfahren, als würde es die andere Anmeldung nicht geben“.*¹⁶⁴

Nämä määritelmä poikkeavat toisistaan hieman (toisistaan riippumattomasti tehty keksinnöt vs. kaksi eri hakijaa), mutta koska kysymys ei liene koskaan aktualisoitunut oikeuskäytännössä, kysymystä siitä, millä edellytyksillä satunnaisesta kaksoispatentoinnista voidaan puhua, on toistaiseksi vailla tuomioistuintasosta linjausta.

4.3.5 Saman hakijan kaksoispatentointi

EPO:n oikeustapausten joukossa ei ollut yhtään ratkaisua, jossa yksi hakija olisi jättänyt kaksi identtistä hakemusta samana päivänä. GL:n kaksoispatentointia koskeva ohje (G-IV 5.4) kuitenkin käsittää sanamuotonsa mukaan kaikki sellaiset tilanteet, joissa vireillä on kaksi saman hakijan samana päivänä tekemää hakemusta. Tämä näyttäisi siis koskevan yhtä lailla alun perin erillisinä tehtyjä hakemuksia kuin jaettujakin hakemuksia¹⁶⁵.

Lähes kaikissa kaksoispatentoinnin määritelmissä hakijan identiteetti on merkityksellinen tilanteen arvioinnissa. Useimmissa yhteyksissä oikeuksien siirronsaaja rinnastetaan alkuperäiseen hakijaan. Ratkaisu T 1423/07¹⁶⁶ kuvaa hyvin tähän liittyvää problematiikkaa. Tapauksessa kaksoispatentointiin perustuvan hylkäyspäätöksen saaneen hakemuksen hakija (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH) oli eri kuin prioriteettihakemuksessa (Boehringer Ingelheim Pharma GmbH). Ratkaisussa ei kuvattu siirron yksityiskohtia, kuten mahdollista vastikkeellisuutta. Valituslautakunta yksinkertaisesti katsoi, että koska muodollisesti hakija ei ole sama, GL:n määrittelemä kaksoispatentointitilanne ei (muiden syiden ohella) ole käsillä. Lautakunta toki tiedosti sen, että kyseessä olleen siirron kaltaisilla toimenpiteillä ei kansallisissa oikeusjär-

¹⁶³ päätöksen perustelut, kohta 3 ”Mikäli hakemukset palautuvat toisistaan riippumattomasti tehtyihin keksintöihin, eurooppalainen patenttioikeus ei estä kaksinkertaisen patenttisuojan syntymistä samalle kohteelle eri hakijoiden hyväksi.”

¹⁶⁴ GL G-IV 5.4 ”Mikäli kaksi eri hakijaa tekisi kaksi saman efektiivisen päivän omaavaa tällaista hakemusta, kummankin on sallittava edetä ikään kuin toista hakemusta ei olisi olemassa.”

¹⁶⁵ ks. myös T 587/98 jaksossa 4.2.1

¹⁶⁶ ks. tarkemmin jakso 4.2.5

jestelmissä välttämättä olisi vaikutusta asian arviointiin. Lautakunta kuitenkin totesi, että sillä ei ole kompetenssia arvioida tätä kysymystä¹⁶⁷.

Valituslautakunta siis ei lähtenyt arvioimaan hakijan identiteettiä, vaikka tilanne ei kyseisessä tapauksessa vaikuttanut kovinkaan monimutkaiselta. Koska tapauksessa oli myös muita seikkoja, joiden perusteella kaksoispatentointia ei katsottu tapahtuneen, lautakunta olisi voinut myös katsoa, että kysymystä hakijan identiteetistä ei ole tarpeen käsitellä. Se kuitenkin nimenomaisesti totesi, että koska kyseessä olevien hakemusten hakijat eivät ole identtiset, käsiteltävänä olevaa patenttihakemusta ei voida hylätä kaksoispatentoinnin perusteella. Pitäytyminen täysin muodolliseen hakijan identiteetin arvioon vaikuttaa hyvin jyrkältä ratkaisulta ja jää nähtäväksi, suhtaudutaanko tilanteeseen yhtä kategorisesti myös mahdollisissa tulevilla oikeustapauksissa.

4.3.6 Yhteinen etuoikeuspäivä

EPO:n ratkaisukäytännössä yhteinen prioriteettipäivä ilmeni sisäisenä prioriteettina, jolloin eurooppapatenttihakemus käyttää prioriteetin aikaisemmasta eurooppapatenttihakemuksesta. Sisäisen prioriteetin tilanteita on EPO:n valituslautakuntien ratkaisuisissa huomattavan vähän verrattuna jaettuja hakemuksia koskeviin ratkaisuihin ja tämän tutkielman aineistoon niitä löytyi vain kaksi, T 1423/07 (jakso 4.2.5) ja T 2461/10 (jakso 4.2.6).

Tapausten ratkaisut eroavat toisistaan perustavalla tavalla siinä, että ensimmäisessä katsottiin hakijalla olevan oikeus saada sekä prioriteettihakemuksen että myöhemmän hakemuksen mukainen patenttisuoja siitä huolimatta, että patenttivaatimukset ovat identtiset. Jälkimmäisessä puolestaan yhteenlaskettua lähes 21 vuoden suoja-aikaa ei pidetty oikeutettuna, mutta koska hakemuksissa esitettyjen patenttivaatimusten kohteet poikkesivat toisistaan, tässäkin tapauksessa kaksoispatentointia ei katsottu olevan käsillä.

Tapauksessa T 2461/10 esitetystä kritiikistä huolimatta päätöksellä 1423/07 on meriittinsä. Ensinnäkään – ainakaan suomalaisesta näkökulmasta – ei ole mitenkään poikkeuksellista, että oikeusjärjestys sallisi prioriteetin käyttämisen samassa järjestelmässä tehdystä hakemuksesta. Tämähän on sallittua myös PCT 8(2)(b) artiklan mukaan, jolloin on kunkin maan lainsäätäjän tehtävä ratkaista, kuinka tilanteessa menetellään. Koska tällainen valinnanmahdollisuus on

¹⁶⁷ päätöksen perustelut, kohta 2.4

PCT:ssä annettu, ei ole syytä epäillä, etteikö tämän suhteen olisi eroja oikeusjärjestysten välillä. Kuten jaksossa 4.1.2 mainittu EPC:n valmisteluaineistoon kirjattu Norjan huomio osoittaa, myös Euroopasta löytyy eriäviä käytäntöjä.

Lisäksi prioriteettihakemus ja sen perusteella tehty myöhempi hakemus eivät ole sama hakemus, vaan jälkimmäinen ainoastaan käyttää prioriteettioikeuden ensimmäisestä. Se, että prioriteettioikeuden käyttäminen pakottaa muuttamaan jompaakumpaa hakemusta, tuntuu Pariisin sopimuksen ajatukselle vieraalta. Oikeus konventioprioriteettiinhan edellyttää sitä, että hakemukset ovat riittävän samanlaiset. Tätä taustaa vasten on epäloogista, että prioriteettihakemus ja myöhempi hakemus voivatkin olla ”liian samanlaisia”. Ratkaisussa 2461/10 esitetty argumentti ”[...] *könnte dies im Ergebnis dazu führen, dass der Anmelder für den gleichen Gegenstand in den Genuss einer Schutzdauer von 21 Jahren ab dem Anmeldetag der Prioritätsanmeldung käme.*”¹⁶⁸ ei ole kovin vahva perustelu. Juuri tällainen tilannehan on tyypillinen prioriteettihakemuksella ja sen perusteella tehdyllä myöhemmällä hakemuksella: keksinnön kohde on sama ja yhteensä suojaa voi saada 21 vuotta.

Mikäli tapauksessa T 2461/10 esitetty ratkaisu tulee muodostamaan EPO:n linjan myös jatkossa ja tapauksessa T 1423/07 omaksuttu lievempi kanta hylätään, tällä saattaa olla vaikutusta ainakin joidenkin hakijoiden strategiseen käyttäytymiseen. Niiden hakijoiden, joille koko patenttiaika on todennäköisesti tärkeä, kannattaa harkita tarkkaan, olisiko etuoikeushakemus syytä tehdä EPO:n vai johonkin tärkeää markkina-aluetta edustavaan kansalliseen virastoon. Tällä tavoin ainakin osalla markkinoista voi olla mahdollista saada käytettyä prioriteettihakemuksen ja myöhemmän hakemuksen yhteenlaskettu suoja-aika.

4.3.7 Jaettu hakemus

Vaikka jaetun hakemuksen tekeminen yleiskielen perusteella näyttäisi tarkoittavan hakemuksen osan siirtämistä toiseen hakemukseen¹⁶⁹, se ei suinkaan usein ole jaetun hakemuksen tarkoitus. Tyypillinen, ja EPO:ssa legitiimiksi katsottu, menettely on jakaa hakemus esimerkiksi välipäätöksen seurauksena ja rajoittaa kantahakemusta suppeampaan suojaan. Tällöin patentti saadaan myönnettyksi ja sen tuottamia oikeuksia voidaan puolustaa mahdollisimman aikaisin

¹⁶⁸ T 2461/10, päätöksen perustelut, kohta 14. ”Tämä voisi johtaa siihen, että hakija pääsisi nauttimaan samalle kohteelle 21 vuoden suoja-aikaa prioriteettihakemuksen tekemispäivästä alkaen.”

¹⁶⁹ ks. myös esim. Niedlich, 2003

tietyn kohteen osalta. Jaetussa hakemuksessa puolestaan voidaan pyrkiä saamaan läpi laajemman suojapiirin käsittävät vaatimukset¹⁷⁰. Tällöin jaetusta hakemuksesta myönnettävän patentin kannalta hakijan legitiimi intressi on saada laajempi suoja, johon hän voi hyvinkin olla oikeutettu, mutta josta on kantahakemuksen kohdalla esimerkiksi kilpailusyistä luovuttu.

Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä mainita yksi tuoreimmista kaksoispatentointia käsittelevistä ratkaisuista, kesäkuussa 2015 annettu ratkaisu T 1871/13. Tapauksessa oli kyse jaetun hakemuksen suhteesta kantapatenttiinsa. Valituslautakunta katsoi, ettei keksintöä oltu patenttivaatimuksessa määritelty riittävän selkeästi (EPC art 84) ja hylkäsi patenttihakemuksen tällä perusteella. Päätöksen perustelujen kohdassa 3 kuitenkin viitataan myönnettyyn kantahakemukseen ja todetaan *obiter dictum*, että mikäli selkeyteen liittyvä puute ratkaistaisiin vastavalla tavalla kuin kantahakemuksessa, käsiteltävänä olevan hakemuksen itsenäinen menetelmävaatimus olisi identtinen kantahakemuksen epäitsenäisen menetelmävaatimuksen 2 kanssa. Tällainen patenttivaatimus rikkoisi kaksoispatentoinnin kieltoa¹⁷¹.

Vaikka huomio on vain lyhyesti mainittu, tämä voi olla periaatteellisesti merkittävä kannanotto. Tapaus on siitä poikkeuksellinen, että – toisin kuin yllä luetelluissa ratkaisuissa – vertailtavien patenttivaatimusten välillä ei ollut pientäkään eroa teknisissä piirteissä. Se myös eroaa ratkaisuissa T 307/03 ja G 2/10 käsitellyistä tilanteista siinä, että myöhemmin käsiteltävänä olevan hakemuksen suojapiiri on suppeampi kuin myönnetyn patentin¹⁷².

Tällä perusteella näyttääkin siltä, että jaetussa hakemuksessa on mahdollista hakea suojaa ainoastaan kantahakemusta laajemmin määritellylle keksinnölle¹⁷³. Myös GL:n jaettuja hake-

¹⁷⁰ Jaetun hakemuksen käsittelyhän alkaa "alusta" niillä patenttivaatimuksilla, jotka jaettuun hakemukseen on valittu. Tällöin ensimmäistä välipäätöstä joudutaan usein odottelemaan vähintäänkin useita kuukausia ja mikäli hakijan ja patenttiviranomaisen näkemykset hyväksyttävän suojan laajuudesta poikkeavat toisistaan merkittävästi, hakemuskäsittely saattaa pitkittyä useilla vuosilla.

¹⁷¹ "For the sake of completeness, the board notes also that if this objection were overcome in a manner similar to that adopted in the case of the earlier application referred to in section II above, then the subject-matter of the resultant claim 1 would be identical to that of claim 2 of the patent granted on the basis of that earlier application (European patent number 1 829 222 B1). Such a claim would therefore contravene the established prohibition of double-patenting."

¹⁷² Kantahakemuksen epäitsenäisen menetelmävaatimuksen ja jaetun hakemus itsenäisen menetelmävaatimuksen piirteet olivat identtiset, mutta kantahakemuksen itsenäisestä menetelmävaatimuksesta puuttui eräitä piirteitä, joten se oli laajempi.

¹⁷³ Tapauksessa kantapatentin itsenäinen menetelmävaatimus ei sisältänyt tiettyä piirrettä ("the rows of model matrix H_{bm} can be permuted such that every two consecutive rows do not intersect"), joka löytyi epäitsenäisestä patenttivaatimuksesta numero 2. Kyseinen piirre sisältyi jaetun hakemuksen itsenäiseen vaatimukseen, joka tästä johtuen oli suppeampi. Koska kussakin hakemuksessa oli ainoastaan yksi itsenäinen vaatimus, jaetun hakemuk-

muksia koskevan kappaleen muotoilu ”*one application may claim its own subject-matter in combination with that of the other application*” on linjassa sen kanssa, että myöhemmin käsiteltävänä olevan hakemuksen patenttivaatimusten kohde ei voi kokonaisuudessaan sisältyä aikaisempaan hakemukseen (josta on myönnetty patentti).

Kolmansien kannalta on merkityksetöntä, kumpi patenteista on myönnetty ensin, jos saman keksinnöllisen ajatuksen ympärille on saatu kaksi suojapiirin laajuuden osalta eroavaa patenttia. Koska jaettu hakemus saa kantahakemuksensa tekemispäivän, patenttien voimassaolo myös päättyy kummassakin tapauksessa samana päivänä (mikäli patentit ylläpidetään maksimajan). Tältä kannalta ei siis pitäisi olla eroa sen suhteen, onko kahdesta patentista patenttivaatimuksiltaan laajempi patentti myönnetty aikaisemmin vai myöhemmin. Perusta EPO:n käytännölle näyttääkin siis löytyvän jälleen legitiimin intressin käsitteestä: Hakijalla ei tulisi olla kiinnostusta patentin saamiseen toisesta hakemuksesta, mikäli hänellä on jo myönnetty patentti, jonka patenttivaatimusten kohde kokonaisuudessaan käsittää myöhemmän hakemuksen patenttivaatimusten kohteen¹⁷⁴.

sen vaatimusasetelmassa ei ollut yhtään vaatimusta, joka olisi kattanut muuta kuin mitä sisältyi kantahakemuksen patenttivaatimukseen.

¹⁷⁴ Tätä näkökantaa kohtaan voidaan kuitenkin esittää kritiikkiä, sillä se rajoittuu ajallisesti patentin myöntöön. Koska patentin myöntämisen jälkeen mahdollisuudet patenttivaatimusten muokkaamiseen ovat huomattavasti rajoitetummat kuin hakemuskäsittelyn aikana, patentinhaltijalla voi hyvinkin olla tarvetta varautua väitteisiin tai mitätöintiprosesseihin ylläpitämällä sekä suppeampaa että laajempaa patenttia – siitä riippumatta kumpi on myönnetty aikaisemmin. Näihin aspekteihin ei kuitenkaan ole mahdollista paneutua tämän opinnäytetyön puitteissa.

5 Käytäntöjen vertailua Suomessa ja EPO:ssa

Edellä esitetyn perusteella EPO:n kanta kaksoispatentointiin näyttää olevan periaatteessa epäselvä, mutta käytännössä melko vakiintunut. Suomessa puolestaan periaatteessa asia on yksinkertainen, mutta oikeuskäytäntö ei näytä olevan aivan linjassa periaatteiden kanssa.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että EPO:n käytäntö perustuu patentteja myöntävän viranomaisen päätöksentekoon, kun taas Suomen oikeuskäytännössä on käsitelty myös varsinaisia tuomioistuinratkaisuja. Toiseksi tarkasteltavat yksiköt eroavat toisistaan merkittävästi myös volyymiltään¹⁷⁵. Voikin olla perusteltua kysyä, voidaanko Suomessa ylipäätään puhua oikeuskäytännöstä spesifisten patenttioikeudellisten kysymysten osalta. Ensinnäkin monikaan mielenkiintoinen kysymys ei koskaan päädy tuomioistuimen ratkaistavaksi ja toiseksi, vastaukset niihinkin kysymyksiin, joista tuomioistuinten kannanottoja on saatavissa, jäävät usein yksittäisten ratkaisujen varaan. Kuten jaksot 4.2 ja 4.3 osoittavat, EPO:ssa puolestaan valituslautakuntien ratkaisuja on saatavana niin runsaasti, että niitä analysoimalla voidaan nostaa esiin yleisiä linjauksia ja toisaalta päätökset voivat olla myös keskenään ristiriitaisia.

EPO:n ja Suomen oikeuskäytäntöä voidaankin vertailla ainoastaan niiden tekijöiden osalta, jotka ovat tulleet esille myös suomalaisissa tuomioistuinratkaisuissa tai joihin Patenttikäsikirja ottaa selkeästi kantaa.

5.1 Satunnainen kaksoispatentointi

Satunnaisen kaksoispatentoinnin osalta Suomen ja EPO:n linjat näyttävät yhteneväsiltä¹⁷⁶. Siitä riippumatta, kuinka samanlaisista hakemuksista on kyse, kaikki samana päivänä hakemuksensa tehneet hakijat ovat oikeutettuja patenttiin. Sitä, muodostuisiko hakijoiden mahdollinen läheisyys tai keksijöiden osittainen samuus käytännössä ongelmaksi, lienee hyödytöntä (joskin ehkä viihdyttävää) spekuloida.

¹⁷⁵ Suomessa PRH:hon tehdään vuosittain 1 700 - 1 800 patentti- ja vajaat 500 hyödyllisyysmallihakemusta, kun taas EPO:ssa hakemuksia otetaan vastaan noin 274 000 vuodessa.

¹⁷⁶ samoin kuin esim. Saksassa ja Ruotsissa.

5.2 Saman hakijan kaksoispatentointi

Samana hakijan kaksoispatentoinnin kohdalla Suomen ja EPO:n käytännöt eroavat periaatteellisella tasolla toisistaan: Suomessa kaikista hakemuksista voitaisiin myöntää patentti, kun taas EPO:n käytännössä – muodollisen oikeusperustan puuttumisesta huolimatta – hakijan puuttuvan legitiimin intressin katsottaisiin todennäköisesti estävän patentin myöntämisen.

Myös samaan etuoikeuspäivään perustuvien hakemusten ja jaettujen hakemuksen kohdalla EPO:n ja Suomen käytännöt näyttävät eroavan toisistaan merkittävästi.

5.3 Yhteinen etuoikeuspäivä

Samana etuoikeuspäivää koskien Suomesta löytyi yksi PRH:n päätös väiteasiassa. Siinä vahvistettiin patenttilain esitöissä esitetty kannanotto, jonka mukaan PCT-hakemusta voidaan jatkaa Suomessa kansallisena hakemuksena siitä huolimatta, että hakemus perustuu suomalaiseen prioriteettiin ja prioriteettihakemuksesta on myönnetty patentti¹⁷⁷. EPO:ssa vastaavaa sisäisen prioriteetin tilannetta on käsitelty kahdessa valituslautakunnan ratkaisussa¹⁷⁸, joissa näkemykset eroavat toisistaan. Aikaisemmassa ratkaisussa (T 1423/07) myöhemmän hakemuksen jatkaminen sallittiin, mutta perustelut poikkesivat suomalaisesta vastaavasta tapauksesta: sen sijaan, että toimenpiteen hyväksyttävyyden perustuisi nimenomaisen kiellon puutteeseen, ratkaisussa katsottiin, että hakijan legitiimi intressi oikeuttaa patentin myöntämisen kummankin hakemuksesta. Myöhemmässä ratkaisussa (T 2461/10) legitiimiä intressiä ei katsottu olevan käsillä, joten sisäiseen prioriteettiin perustuvan hakemuksen patenttivaatimukset eivät olisi saaneet olla identtiset prioriteettihakemuksen kanssa.

5.4 Jaettu hakemus

Jaettujen hakemusten osalta suomalaista oikeuskäytäntöä on kertynyt kolmen KHO:n ratkaisun verran, mutta mielenkiintoisia EPO:n ratkaisuja löytyy helposti toistakymmentä. EPO:n käytännöstä on edellä esitetty useita osatekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä arvioitaessa voidaan sekä kantahakemuksesta että jaetusta hakemuksesta myöntää patentti. Seuraavassa vertaillaan Suomen oikeuden ja EPO:n kantoja hakemuksen asianmukaisen jakamiseen liittyviin kysymyksiin. Vaikka suomalaisessa käytännössä ei viitatakaan kaksoispatentointiin ni-

¹⁷⁷ ks. jakso 3.2, s. 19.

¹⁷⁸ T 1423/07 ja T 2461/10, ks. jaksot 4.2.5 ja 4.2.6

meltä, kysymys näyttää olevan samasta asiasta: siitä, kuinka laajasti saman asian esiintyminen kahdessa tai useammassa hakemuksessa sallitaan.

5.4.1 Hakemuksen jakamisen edellytykset

Kuten jaksossa 1.3 sivulla 8 selostettiin, Suomen lainsäädännön ja EPC:n jaetun hakemuksen tekemistä koskevien säännösten¹⁷⁹ sananmuodot poikkeavat toisistaan. Suomessa hakemuksen jakaminen edellyttää, että ”*perusasiakirjoissa on esitetty useita keksintöjä*”, kun taas EPC:n mukaan jaettu hakemus voidaan tehdä mistä tahansa vireillä olevasta hakemuksesta, kunhan sen kohde ei ulotu kantahakemuksessa esitetyn kohteen ulkopuolelle. Patenttimääräysten 41 §:ssä edellytetään myös sitä, että hakijan on kantahakemuksessa ilmoitettava jakamisen tapahtuneen.

Lisäksi” *Käsite jakaminen sisältää sen, että kantahakemuksesta tulee poistaa jaetussa hakemuksessa esitetty keksintö. Erityisesti kantahakemuksen patenttivaatimukset eivät saa käsittää jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa esitettyä keksintöä.*” (ks. jakso 3.3 s. 19) Mikäli tätä poistoa ei tehdä kantahakemukseen, uutta hakemusta ei katsota jaetuksi hakemukseksi. Vastaavaa säännöstä ei löydy EPC:stä ja yllä siteerattujen ratkaisujen perusteella on selvää, että tällaista edellytystä ei ole myöskään oikeuskäytännössä esitetty (lukuun ottamatta yksittäistä ratkaisua T 307/03).

Lisäksi Patenttikäsikirjassa esitetään käsite ”saman keksinnön jakaminen”¹⁸⁰. Sen puitteissa kielletyksi katsotaan se, että jaetun hakemuksen ”*patenttivaatimuksissa esitetty keksintö asiallisesti vastaa kantahakemuksen patenttivaatimuksissa esitettyä keksintöä tai on sitä laajempi*”. Myös tämä vaatimus on huomattavan rajoittava verrattuna EPO:n käytäntöön, jossa materiaalisina edellytyksinä jaetun hakemuksen hyväksymiselle on ainoastaan, että hakemukseen ei ole lisätty asiaa alkuperäisen hakemuksen ulkopuolelta ja että hakemusten patenttivaatimusten kohde ei ole sama yllä mainitussa suppeassa merkityksessä. Ratkaisussa T 1871/13 on kuitenkin mahdollisesti esitetty rajoitus, jonka mukaan jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa esitetty keksintö ei voisi olla suppeampi kuin kantahakemuksen vastaava¹⁸¹.

¹⁷⁹ PatL 11 § ja PatA 22-24 § sekä EPC art 76(1) ja R 36(1)

¹⁸⁰ Patenttikäsikirja H.2.1.3, ks. jakso 3.3

¹⁸¹ ks. jakso 4.3.7 s. 49

Suomessa jaetun hakemuksen patenttivaatimukset eivät saa olla laajemmat kuin kantahakemuksen, mutta EPO:n käytännössä ne eivät saa olla suppeammat. Toisaalta edellytys siitä, että jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa esitetty keksintö poistetaan kantahakemuksesta, näyttää sulkevan pois myös sen mahdollisuuden, että suomalaisen jaetun hakemuksen vaatimusten kohde olisi kantahakemusta suppeampi. Patenttikäsikirjan mukainen käytäntö edellyttäisi toisin sanoen patenttivaatimusten päällekkäisyyden täydellistä poistamista.

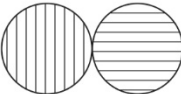
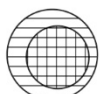
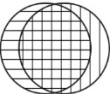

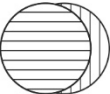
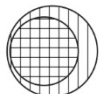


Patenttikäsikirjan kohdan H 2.1.4 lopusta löytyy kuitenkin mielenkiintoinen kappale, joka käy lähes sanatarkasti yksiin yllä siteeratun GL C-IX 1.6 (ks. sivu 30) kappaleen kahden viimeisen lauseen kanssa.



”Hakemuksen patenttivaatimus voi kuitenkin käsittää toiseen hakemukseen kuuluvan piirteen yhdessä asianomaisen hakemuksen tunnusomaisen piirteen kanssa. Esimerkkinä mainittakoon tapaus, jossa toinen hakemus kohdistuu keksintöön A sekä keksintöjen A ja B yhdistelmään, joka nimenomaan toimii yhdistelmänä. On sallittua hakea toisessa hakemuksessa (jaetussa tai kantahakemuksessa) suojaa yksinään keksinnölle B.”

Tässä siis “claimed subject-matter” (beanspruchte Gegenstand) –termiä vastaa sana piirre, jota yleensä käytetään puhuttaessa yksittäisistä patenttivaatimuksen keksintöä kuvaavista tekijöistä (feature, Merkmal). Lisäksi siinä missä GL:n tekstin mukaan “A and B function in combination” ([...] Bestandteil A bzw. B [...] die in Verbindung miteinander funktionieren), Patenttikäsikirjan mukaan keksinnöt A ja B toimivat *nimenomaan* yhdistelmänä. Nämä erot samankaltaiseen tekstiin GL:ssä saattavat viitata siihen, että täysin vastaavaa ohjetta ei ole ollut tarkoituskaan antaa.

Mikäli tätä kohtaa tulkittaisiin samalla tavoin kuin vastaavaa GL:n kohtaa EPO:n käytännössä, suomalaisen käytännön jaettujen hakemusten osalta ei tarvitsisi erota EPO:n vastaavasta. Tällainen tulkinta näyttäisi kuitenkin olevan ristiriidassa Patenttikäsikirjan muiden jaettuja hakemuksia koskevien määräysten kanssa, joissa patenttivaatimusten päällekkäisyydet edellytetään poistettaviksi.

Käytännöt patenttihakemuksen jakamisen suhteen on tiivistetty kuvassa 2.

	EPO	Suomi		EPO	Suomi
a) 	sallittu	sallittu	e) 	sallittu	ei sallittu
b) 	sallittu	ei sallittu	f) 	sallittu (?)	sallittu (?)
c) 	sallittu	sallittu	g) 	ei sallittu (?)	ei sallittu
d) 	ei sallittu	ei sallittu	h) 	sallittu (?)	sallittu (?)

 kantapatentti(hakemus)
  jaettu hakemus

Kuva 2: Kantahakemuksen ja jaetun hakemuksen patenttivaatimusten sisältöjen suhde EPO:n ja Suomen käytännössä. Kantapatenttihakemuksen tai siitä myönnetyn patentin patenttivaatimuksissa kuvattua keksintöä kuvataan pystyviivoituksella, jaetun hakemuksen vastaavaa vaakaviivoituksella ja näiden päällekkäistä kohdetta ruutuviivoilla.

Kohdassa a) on esitetty tilanne, jossa kantahakemuksessa ja siitä jaetussa hakemuksessa esitetyt keksinnöt ovat täysin erilliset ilman, että kantahakemuksen patenttivaatimuksia olisi samalla rajattu. Esimerkiksi kyse voi olla eri vaatimuskategorioihin kuuluvista keksinnöistä tai saman kategorian vaatimuksista, joissa on eri piirteet (esim. keksintö on määritelty eri piirteiden avulla). Kohdan a) kaltainen jakaminen voisi tulla kyseeseen myös, jos kantahakemuksen on katsottu olevan epäyhtenäinen¹⁸². Tällainen tilanne on hakemuksen jakamisen ideaalityyppi ja se on sallittu sekä Suomen että EPO:n käytännössä.

Kohta b) puolestaan kuvaa tilannetta, jossa kantahakemuksen ja jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa esitetyt keksinnöt ovat osittain päällekkäiset, mutta kummassakin hakemuksessa on esitetty jotain, joka ei löydy toisen hakemuksen patenttivaatimuksista. EPO:n käytännössä tällainen osittainen päällekkäisyys hyväksytään, kunhan vertailtavien patenttivaatimusten välillä on jokin erottava tekijä. Patenttikäsikirjassa esitetyn käytännön mukaan tämän kaltainen suhde kantahakemuksen ja jaetun hakemuksen välillä ei näytä mahdolliselta. Suomenkin käytännössä.

¹⁸² Hakemuksen itsenäisiä patenttivaatimuksia ei yhdistä sama keksinnöllinen ajatus, jolloin niitä ei voi sisällyttää yhteen patenttihakemukseen. Ks. GL F-VI 1-7 ja Patenttikäsikirja H.1.1

tännössä kuitenkin hakemus voidaan jakaa hyväksyttävästi, mikäli jaetussa hakemuksessa patenttivaatimuksiin otettava osa poistetaan kantahakemuksen patenttivaatimuksista¹⁸³, kuten kuvan 2 kohdassa c). Myöskään EPO:ssa ei näyttäisi olevan perusteita vastustaa hakemuksen jakamista tällä tavoin.

Tilanteessa d) kantahakemuksen ja jaetun hakemuksen patenttivaatimukset ovat identtiset. Tämän katsottaisiin EPO:ssa olevan kiellettyä kaksoispatentointia ja Suomessa yhtä lailla kiellettyä saman keksinnön jakamista.

Kohdissa e) – h) on esitetty tilanteita, joissa toinen hakemuksista on laajempi kuin toinen. On syytä huomata, että kohtien f) ja h) mukaiset lopputulokset, joissa hakemusten päällekkäinen osa on poistettu laajemmasta hakemuksesta, voivat käytännössä olla haastavia toteuttaa ja vaativat usein erottamislausuman eli nk. disclaimerin käyttämistä. Nämä tilanteet on tässä yhteydessä sisällytetty kuvaan 2 teoreettisen täydellisyyden vuoksi, sillä erottamislausumien avulla hakemusten kohteiden suhde voi muodostua käsitteellisesti haastavaksi. Tilanteiden asianmukainen käsitteleminen veisi suhteettomasti tilaa niiden relevanssiin nähden, minkä vuoksi tällaisten hakemusparien problematiikkaan ei tässä yhteydessä perehdytä¹⁸⁴.

Tilanteessa e) jaetun hakemuksen patenttivaatimukset ovat laajemmat kuin kantahakemuksen ja päällekkäiset koko kantahakemuksen kattamalta osin. Tämä on EPO:ssa sallittu, nimenomaisesti mm. ratkaisussa G 2/10. Suomen käytännössä tällaisen jakamisen kuitenkin katsottaisiin todennäköisesti olevan ”saman hakemuksen jakamista”, jolloin myöhemmin tehtyä hakemusta ei hyväksyttäisiin jaetuksi hakemukseksi ja se hylättäisiin puuttuvan uutuuden perusteella kantahakemukseen nähden.

Tilanteessa g) puolestaan jaetun hakemuksen patenttivaatimukset ovat suppeammat kuin kantahakemuksen. Toisin sanoen jaetun hakemuksen patenttivaatimuksissa ei ole mitään sellaista piirrettä, joka erottaisi ne kantahakemuksen piirteistä, vaan niitä on ainoastaan rajoitettu kantahakemukseen nähden. Mikäli ratkaisua T 1871/13 tullaan jatkossa seuraamaan, tämä vaihtoehto ei olisi hyväksyttävä myöskään EPO:ssa. Koska tässä tilanteessa kaikki jaetun hakemuk-

¹⁸³ Ja mahdollisuuksien mukaan myös poistetaan selityksestä. Ks. Patenttikäsikirja H.2.1.4.

¹⁸⁴ Aiheeseen voi tutustua mm. ratkaisuihin G 1/03 ja G 2 /03 (nk. undisclosed disclaimers) sekä G 2/10 (disclosed disclaimers).

sen patenttivaatimukset käsittävät myös kantahakemuksen vaatimuksissa esitettyä materiaalia, tämän tilanteen mukainen jakaminen ei ole sallittua Suomessa.

Patenttikäsikirjassa esitetyn ohjeen mukaan ainoa vaihtoehto saada tilanteiden e) ja g) mukainen jaettu hakemus asianmukaisesti vireille näyttäisi olevan poistaa se osa kantahakemuksen patenttivaatimuksista, joka on päällekkäinen jaetun hakemuksen patenttivaatimusten kanssa, eli kuten kohdissa f) ja h) on kuvattu. Useimmissa tapauksissa tällainen järjestely lienee lähes mahdoton toteuttaa kantahakemuksen sisäinen koherenssi säilyttäen.

KHO:n ratkaisujen 2013:3526 ja 2013:3527 valossa suomalainen käytäntö todella näyttää poikkeavan eurooppalaisesta. Tapauksessa 35207:2013 PRH:n valituslautakunta katsoi lausunnossaan, että koska jaetun hakemuksen *selityksestä* löytyi piirre, joka oli kantahakemuksen patenttivaatimuksissa, mutta jota ei ollut esitetty kyseisen jaetun hakemuksen vaatimuksissa, tämän piirteen katsottiin siitä huolimatta sisältyvän jaetussa hakemuksessa esitettyyn keksintöön¹⁸⁵. Tämä lähtökohta poikkeaa EPO:n saman keksinnön käsitteestä, jossa keksintö määritellään patenttivaatimuksissa esitettyjen piirteiden perusteella. Ilmeisesti tällä perusteella EPO:n valituslautakunnan ratkaisun T 587/98 ei katsottu olevan relevantti asian kannalta, vaikka se tuli esiin asian käsittelyssä. Lisäksi PRH:n valituslautakunta viittasi lausunnossaan GL:n kappaleeseen C-IX 1.6¹⁸⁶, joka kuitenkin käsittelee patenttivaatimusten sisältöä¹⁸⁷, joten näyttää siltä, että siteeraus ei välittänyt aivan täsmällistä kuvaa EPO:n käytännöstä. Lopuksi mainittakoon, että samasta PCT-hakemuksesta (PCT/US1992/10146) on EPO:ssa tehty 14 jaettua hakemusta 6 sukupolvessa ja niistä on myönnetty yhteensä 10 patenttia.

5.4.2 Säännösten vastaisen jakamisen seuraukset

Vaikka säännösten vastaisesti tehty hakemus hylätään sekä Suomen että EPO:n käytännössä, hylkäysperusteet poikkeavat toisistaan. Suomessa jaettua hakemusta ei hyväksytä jaetuksi hakemukseksi, jolloin sen tekemispäiväksi tulee se päivä, jona se saapui virastoon, eikä siis kan-

¹⁸⁵ ”Valittaja siteeraa patentin FI 113152 ja toisaalta esillä olevan hakemuksen 20080512 vaatimuksia 1 todeten, että esillä olevan hakemuksen vaatimus 1 ei sisällä patentin FI 113152 vaatimuksen 1 tiettyä osaa. Se pitää paikkansa.” [...] ”Valituslautakunta katsoo, että esillä olevan hakemuksen vaatimuksista poissa olevat piirteet esitetään esillä olevan hakemuksen selityksessä keksintöön kuuluvina piirteinä. Tällöin niiden on katsottava kuuluvan esillä olevan patenttihakemuksen patenttivaatimuksissa kuvattuun keksintöön.” KHO 2013:3527, s. 14 vrt. EPO:n käytäntö, jossa keksinnön määrittelemiselle on olennaista ainoastaan vaatimuksissa esitetty keksintö, eli claimed subject-matter (beanspruchter Gegenstand). KHO 3527:2013, s. 10.

¹⁸⁶ tuolloin C-VI 9.1.6. Ks. KHO 3526:2013, s. 12; KHO 3527:2013, s. 14.

¹⁸⁷ ks. jakso 4.3.7.Kappaleen otsikko on ”Patenttivaatimukset” (Claims, Patentansprüche).

tahakemuksen tekemispäivä. Tällöin kantahakemuksen katsotaan muodostavan ”jaetuksi hakemukseksi tarkoitettulle hakemukselle” uutuudenesteen ja hakemus hylätään puuttuvan uutuuden perusteella, mikäli kantahakemus tulee julkiseksi¹⁸⁸. Vaikka tätä ei Patenttikäsikirjassa nimenomaisesti mainitakaan, tästä seuraisi loogisesti se, että mikäli aikaisemmin tehty hakemus ei tulisikaan julkiseksi, myöhempää hakemusta voidaan jatkaa itsenäisenä hakemuksena¹⁸⁹. Toisin sanoen, säännösten vastaisesti tehty jaettu hakemus voi edetä itsenäisenä hakemuksena.

EPO:n käytäntö tällaisessa tilanteessa puolestaan on se, että mikäli jaettua hakemusta ei ole tehty asianmukaisesti, se hylätään hakemuksen jakamista koskevien säädösten nojalla. Hakijalla on toki mahdollisuus jaetun hakemuksen käsittelyn kuluessa muokata hakemustaan vastaamaan vaatimuksia (esim. poistaa lisättyä materiaalia). Mikäli hakemusta ei saateta vastaamaan jaetulle hakemukselle asetettuja edellytyksiä, hakemus hylätään tarvitsematta viitata uutuuden puutteeseen. Toisin sanoen, hylkäysperuste löytyy jaetussa hakemuksessa itsessään olevasta puutteesta; suhdetta kantahakemukseen ei käsitellä¹⁹⁰.

5.5 Sama keksintö

Kuten jaksossa 4.3.2 esitettiin, kaksoispatentoinnista puhuttaessa EPO:n käsitys samasta keksinnöstä on patenttivaatimuksen kohde, joka puolestaan muodostuu vaatimuskategoriasta sekä patenttivaatimuksessa esitetyistä teknisistä piirteistä. Suomen lainsäädännössä sama keksintö mainitaan ainoastaan etuoikeuteen liittyen (PatA 12 ja 21 §). Jaksossa 4.3.3 esitetysti etuoikeuden pätevyyttä arvioitaessa vertailtavat asiasisällöt ovat erilaiset kuin kaksoispatentoinnin yhteydessä, joten näitä ei tässä siksi käsitellä.

Sekä Patenttikäsikirjassa että löydettyissä oikeustapauksissa käsitettä ”sama keksintö” näytetään käytettävän melko liberaalisti, eikä vaikuta siltä, että termillä olisi vakiintunutta merkitystä. Koska Suomessa kaksoispatentointia ei ole systemaattisesti käsitelty muutamia lainvalmisteluviittauksia lukuun ottamatta, tämä ei myöskään ole yllättävää. Lisäksi auktoritatiivista materiaalia käsitteen tarkemmaksi analysoimiseksi ei ole merkittävästi saatavilla, joten kysymys

¹⁸⁸ Patenttikäsikirja H.2.1.3

¹⁸⁹ toki ottaen huomioon sen, että myöhemmin tehdyssä hakemuksessa esitetyn keksinnön patentoitavuutta arvioidaan sen todellisen tekemispäivän mukaan

¹⁹⁰ Jaetun hakemuksen itsenäinen status on EPO:ssa nostettu periaatteen tasolle. Ks. esim. G 1/05, päätöksen perustelut, kohta 8; Visser 2014, s. 154.

saman keksinnön käsitteestä Suomen oikeudessa jääköön odottamaan käytännön tarvetta sen tarkemmalle määrittelylle.

5.6 Yhteenveto

Suomalainen käytäntö kaksoispatentoinnin alle luettavissa tilanteissa näyttää siis eroavan melkoisesti EPO:n vastaavasta käytännöstä, varsinkin jaettujen hakemusten osalta. Vaikuttaa siltä, että Suomessa hakemuksen jakaminen on huomattavasti lähempänä jakson 5.4 alussa mainittua yleiskielen merkitystä kuin EPO:n käytännössä. Hakemus tulee siis jakaa yksittäisiin osiin, eli hakemuksen osien tulee erota toisistaan. Lähtökohtaisesti erottaminen koskee myös koko hakemuskäsitteitä ja vain, jos toisen hakemuksen ymmärrettävyys kärsii, selitysosissa voi olla yhteisiä elementtejä. EPO:ssa puolestaan tarkastellaan ainoastaan patenttivaatimuksia ja jos niiden sisällöt eroavat toisistaan, hakijalla katsotaan olevan suojapiiriin liittyvä legitiimi intressi patentin saamiseksi kummastakin hakemuksesta¹⁹¹.

Tässä yhteydessä ei ole mahdollista tarkastella suomalaisen jaettuja hakemuksia koskevan käytännön kehitystä tai historiallisia juuria, mutta pragmaattiselta kannalta käytäntöjen eroista voidaan todeta kaksi asiaa: Ensinnäkin Suomessa patenteja myöntää PRH, joka on kansallinen viranomaisen ja noudattaa Suomen lakia. EPO:n valtuus patenttien myöntämiseen puolestaan perustuu kansainväliseen sopimukseen, jolloin sen on otettava huomioon EPC:n jäsenvaltioiden monessa asiassa vaihtelevat käytännöt. Tämä voi tarkoittaa sitä, että EPC:n sallimissa puitteissa liberaalimpi linja saattaa painottua, jotta patentin hakijoiden mahdollisuudet patenttisuojan optimoimiseen eivät ainakaan kaventuisi heidän hakiessaan patenttia EPO:n kautta kansallisten viranomaisten sijaan.

Toiseksi on syytä muistaa, että EPC ei tunne hyödyllisyysmalleja. Eurooppapatenttihakemus voidaan kyllä muuntaa kansalliseksi hyödyllisyysmallihakemuksiksi, mutta niin kauan kuin hakemus on vireillä EPO:ssa, se voi olla vain patenttihakemus. Suomessa keksintöjen suojaa täydentää hyödyllisyysmallijärjestelmä, jolloin sama keksinnöllinen ajatus voi olla suojattu

¹⁹¹ Legitiimi intressi tulee esiin myös sisäistä prioriteettia (T 1423/07 ja T 2461/10) ja Swiss type - patenttivaatimuksia koskevien ratkaisujen (mm. T 879/12, T 1780/12) argumentaatiossa.

kummallakin suojamuodolla¹⁹². Hyödyllisyysmallin ja patentin avulla tapahtuvaan kaksoissuojaukseen palataan jaksossa 6.6.

¹⁹² HML 8§:ssä puhutaan ”saman keksinnön” suojaamisesta hyödyllisyysmallilla ja patentilla, mutta tässä työssä pitäydytään lähtökohtaisesti EPO:n käytännössä määritellyssä yksiselitteisessä saman keksinnön määritelmässä. Toki hyödyllisyysmallin ja patentin suojaama keksintö voi olla sama myös mainitussa suppeassa merkityksessä, eli patentin ja hyödyllisyysmallin vaatimukset on muotoiltu identtisesti.

6 Kaksoispatentointi ja patenttioikeuden kokonaisuus

6.1 Patenttioikeuden yleiset opit?

Lainopillinen tutkimus nojaa vahvasti yleisten oppien olemassaoloon ja toisaalta lainopin keskeinen tehtävä on yleisten oppien tuottaminen¹⁹³. Siitä, kuinka laajoja yleisiä oppeja on mahdollista muotoilla, on käyty runsaasti keskustelua ja tämä keskustelu liittyy osaltaan oikeudenalajaottelun merkitystä ja relevanssia koskeviin näkemyseroihin. Riippumatta soveltamisalan laajuudesta yleisten oppien tehtäviin luetaan melko riidattomasti mm. tulkintojen systemaattisuuden ja oikeusjärjestyksen sekä oikeudenalojen sisäisen koherenssin varmistaminen¹⁹⁴. Yleisten oppien katsotaan vakiintuneesti sisältävän kunkin oikeudenalan oikeuskäsitteet sekä oikeusperiaatteet¹⁹⁵. Yleisiin oppeihin luetaan myös oikeudelliset teoriat, jotka yleisten oppien yhteydessä tulisi Tuorin mukaan käsittää oikeuskäsitteiden ja -periaatteiden muodostamina kokonaisuuksina¹⁹⁶.

Yleisistä opeista käyty keskustelu liittyy usein niin kutsuttuihin uusiin oikeudenaloihin¹⁹⁷, joiden itsenäisyyden perustelussa yleisten oppien olemassaolo on tärkeä argumentti. Patenttioikeus kuitenkin on osa immateriaalioikeutta, jota pidetään vakiintuneesti omana oikeudenalana. Tästä huolimatta – ja vaikka yleisiä oppeja usein pidetään jokaisen oikeudenalan identiteettiin kuuluvina piirteinä – immateriaalioikeudessa yleisten oppien muotoilu on ainakin Suomessa ollut vähäistä¹⁹⁸. Opinnäytetyön puitteissa ei ole mahdollista ryhtyä korjaamaan tätä puutetta, mutta tähän mennessä esitetyt huomiot olisi kuitenkin syytä asettaa jonkinlaiseen kontekstiin. Koska tutkielman aihe liittyy patentoitavuuteen, jonkinlaista teoreettista kehystä kaksoispatentoinnin käsittelyyn löytyy patenttioikeusteorioista, eli siitä, millaisia perusteluita patenttijärjestelmän olemassaololle on esitetty. Nämä teoriat ovat kuitenkin melko kaukana

¹⁹³ Wilhelmsson 2004, s. 201; Nuotio 2004, s. 1275

¹⁹⁴ Nuotio 2004, s. 1275

¹⁹⁵ esim. Tuori 2004, s. 1216; Toivonen 2014, s. 358; Tuori XXX, s. 133

¹⁹⁶ Tuori 2007, s. 158-159

¹⁹⁷ Esimerkkeinä uusista oikeudenaloista mainitaan usein mm. lääkintä- ja bio-oikeus, urheiluoikeus ja viestintä-oikeus.

¹⁹⁸ Pihlajarinne 2012; Sama koskee oikeudenalaa ilmeisesti myös muualla. Ks. esim. Blankfein-Tabachnick 2013; Pires de Carvalho 2012; Carter 1990.

Sen lisäksi että patenttioikeus on immateriaalioikeus, se on myös teollisoikeus. Vaikka teollisoikeus sanan oikeudenalaa tarkoittavassa merkityksessä ei olekaan vakiintunut, näille oikeuksille on löydettävissä enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin kaikille immateriaalioikeuksille, joihin katsotaan kuuluvan tekijänoikeuden ja sen lähioikeuksien lisäksi joskus myös vilpillistä kilpailua koskevan normiston.

siltä tasolta, jolla patentoitavuutta tässä tutkielmassa käsitellään. Siksi näkökulmina tuodaan esiin myös patenttioikeudessa yleisesti edustetut julkinen ja yksityinen intressi. Koska patentti on viranomaisen hallinnollisessa prosessissa myöntämä oikeus, myöskään hallinto-oikeudellista näkökulmaa kaksoispatentointiin ei täysin sivuuteta¹⁹⁹.

6.1.1 Patenttioikeusteoriat ja oikeus patenttiin

Koska tässä työssä käsitellään kaksoispatentointia patentoitavuuden näkökulmasta, mielekkään lähtökohdan erilaisten sääntelyvaihtoehtojen arvioimiseen voisivat siis tarjota patenttijärjestelmän oikeutusta perustelevat teoriat. Lähtökohtaisestihan markkinoilla toimivilla on oikeus vapaus valita harjoittamansa liiketoiminta, myydä haluamiaan tuotteita ja käyttää tuotteidensa tai palvelujensa tuottamiseen sellaisia laitteita ja menetelmiä kuin itse sopivimmiksi katsoo. Yhteiskunta asettaa tälle rajoitteita vain, mikäli siihen on painavat perusteet. Yksi tällainen rajoite on patentti. Patentin käsittämä tekninen ratkaisu ei olekaan kaikkien käytettävissä, vaan jollain taholla on oikeus määrätä siitä, kuka ratkaisun voi saada käyttöönsä. Saksalaisissa oppikirjoissa esitetään yleensä seuraavat neljä toisiaan täydentävää patenttioikeusteoriaa patenttijärjestelmän perustelemiseksi²⁰⁰.

Teorioista ensimmäinen on *omistusteoria* (*Eigentumstheorie*), jota kutsutaan myös luonnonoikeudelliseksi teoriaksi. Sen mukaan kaikki ihmisen henkiset aikaansaannokset kuuluvat luonnostaan sille, joka ne on tehnyt. Tällöin myös omistusoikeus tekniseen keksintöön kuuluu luonnollisten ihmisoikeuksien perusteella keksijälle. Jos tällä ei olisi mahdollisuutta keksintönsä omistukseen, kyseessä olisi ”henkisen omaisuuden varkaus”. Keksinnön olemuksesta johtuen patentin tuoma kielto-oikeus on asiaankuuluva suojamuoto.

Palkitsemisteoriassa (*Belohnungstheorie*) puolestaan katsotaan, että jokaiselle kuuluu asianmukainen korvaus yleisen hyödyn edistämisestä. Keksijä siis ansaitsee palkinnon toiminnastaan ”kansakunnan opettajana”, koska hänen henkisen työnsä julkaiseminen kasvattaa yleisesti saatavilla olevaa teknistä tietämystä. Tällöin keksinnön avulla aikaansaadusta edusta osa kuu-

¹⁹⁹ Myös yleiset siviilioikeudelliset periaatteet voisivat olla mielenkiintoinen lähtökohta kaksoispatentoinnin pohdintaan. Kuten jaksossa 1.2 todettiin, patentin käyttöä omistusoikeuden kohteena ei tässä työssä käsitellä, joten myös siihen liittyvät periaatteet jätetään kuitenkin tutkielman ulkopuolelle.

²⁰⁰ Nämä teoriat on ilmeisesti alun perin esitetty useissa muodoissa eri aikoina. Yleiseen tietoisuuteen ne ovat tulleet Fritz Machlupin esittettyä ne (kriittisesti) vuonna 1958 teoksessaan ”An economic review of the patent system”. Ks. Beier 1977; Kraßer, s. 36-37; Osterrieth 2010, 1. osa, Rn 5-9; Säger 1991.

luu keksijälle ja se, että keksijä saa määräaikaaisesti yksinoikeuden keksinnön hyödyntämiseen, takaa sen, että keksijän saama palkinto kuvaa keksinnön taloudellista arvoa yhteiskunnassa.

Kannustinteorian (Anspornungstheorie) lähtökohta on yhteiskunnan intressi jatkuvaan tekniseen kehitykseen. Sen lähtökohta on oletus siitä, että keksintöjä tehdään toivotussa määrin vain, jos keksijä voi odottaa keksinnöstään hyötyä. Mikäli keksintö olisi välittömästi myös keksijän kilpailijoiden käytettävissä, hyötyodotukset olisivat liian epävarmoja kehitystyöhön ryhtymiseksi. Tämän vuoksi määräaikainen yksinoikeus uusiin tekniisiin ratkaisuihin tarjoaa kannustimen rahan ja vaivan sijoittamiseen niiden kehittämiseen.

Patenttioikeuden kannustinfunktio voidaan keksijän näkökulmasta jakaa kannustimeksi uusien innovaatioiden kehittämiseen (*incentive to innovate*), kannustimeksi kaupallistaa keksinnöt (*incentive to commercialize*) sekä kannustimeksi julkistaa keksinnöt (*incentive to disclose*). Patentinhaltijan kilpailijan näkökulmasta järjestelmä puolestaan tarjoaa kannustimen vaihtoehtoisten ratkaisujen kehittämiseen (*incentive to invent around*)²⁰¹.

Neljättä patenttioikeusteoriaa nimitetään *julkaisu- tai sopimusteoriaksi (Offenbarungstheorie, Vertragstheorie)*. Sen mukaan yksinoikeus keksintöön voidaan myöntää vain, jos uusi tekninen tieto asetetaan yleisesti saataville. Keksijän kannalta keksinnön salassapito voisi olla vaihtoehto julkaisemiselle, mutta patentti tarjoaa mahdollisuuden eräänlaisen sopimuksen tekemiseen yhteiskunnan kanssa, jolloin keksijä saa vastineena julkaisusta yksinoikeuden keksinnön kaupalliseen hyödyntämiseen. Yhteiskunta puolestaan hyötyy, koska keksinnön mahdollisimman aikainen julkaiseminen mahdollistaa myös jatkoratkaisujen nopeamman kehittämisen, kun muiden on mahdollista arvioida ja kehittää suojattua ratkaisua jo patentin voimassaoloaikana.

Lisäksi yksittäisen keksijän asemaa lähestytään keksijänoikeuden (*Erfinderrecht*) käsitteen avulla: Keksijänoikeuden katsotaan syntyvän keksinnön tekemishetkellä ja sisältävän keksijän oikeuden patenttiin (*Recht auf das Patent*). Tämä osa keksijänoikeudesta on varallisuusosoikeudellinen ja voidaan siirtää toiselle. Keksijänoikeuden persoonallisuusosoikeudellinen osa sen sijaan on patentointiprosessista riippumaton²⁰².

²⁰¹ Ks. Norrgård – Bruun 2007 sekä siinä viitatus lähteet.

²⁰² Götting 2014, § 5 Rn 12-16; Kraßer 2009, s. 335-337; Busse 2003, P § 6 Rn 11

6.1.2 Intressitahot patenttioikeudessa

Patenttijärjestelmän katsotaan yleensä edistävän pääasiassa yksityistä intressiä: keksijän tai hänen oikeuksiensa siirronsaajan taloudellista intressiä keksinnön hyödyntämiseen²⁰³. Keksintö on luonteeltaan informaatiohyödyke, jonka taloudellisessa hyödyntämisessä on omat, taloustieteen piiristä tutut, ongelmansa²⁰⁴. Patenttijärjestelmän avulla keksintö muutetaan yksityiseksi hyödykkeeksi, jolloin sen kaupallinen hyödyntäminen on mahdollista, koska patenttiin liittyvien negatiivisten oikeuksien avulla patentinhaltija voi määrätä keksinnöstä kolmansia sitovalla tavalla²⁰⁵.

Myös näiden kolmansien yksityiset intressit on kuitenkin otettava huomioon patenttijärjestelmässä, jotta patenteilla ei liiaksi rajoiteta muiden mahdollisuuksia kilpailla markkinoilla. Tyyppillisinä esimerkkeinä tästä tasapainosta voidaan mainita esimerkiksi patenttisuojan määräämiskaisuus sekä ennakkokäyttöoikeus.

Patenttijärjestelmään kohdistuvana julkisena intressinä katsotaan olevan sen (oletettu) teknistä kehitystä edistävä vaikutus²⁰⁶. Julkinen intressi kohdistuu siis järjestelmään kokonaisuutena: Sen pitää olla keksijöille riittävän houkutteleva, jotta positiiviset vaikutukset saadaan. Toisaalta patenttien kilpailulle mahdollisesti haitalliset vaikutukset on pidettävä mahdollisimman pieninä. Samalla järjestelmän legitimitetti riippuu myös sekä siitä, millä edellytyksillä patenteja myönnetään (esimerkiksi kuinka korkealla tai matalalla keksinnöllisyyden kynnystä pidetään), että siitä, kuinka patentin tuomia oikeuksia voidaan valvoa (pidetäänkö tuomioistuimia patentinhaltijamyönteisinä vai –vastaisina, kuinka kallista prosessoiminen on, jne.).

Hieman vähemmän merkittävä patenttioikeuteen liittyvä julkinen intressi on patenttien informaatiofunktio²⁰⁷. Parhaimmillaan julkaistuista patenttihakemuksista voi saada yleiskuvan teknisen kehityksen tilasta tietyllä teknisellä alalla ja niiden avulla tutkimustoimintaa pystytään suuntaamaan rationaalisesti.

²⁰³ Götting 2014, § 4 Rn 1-2. Yksityiseksi intressiksi voidaan katsoa myös keksijän persoonallisuus oikeudellinen intressi tulla tunnustetuksi keksijänä. Patenttioikeuden (tai saksalaisittain keksijänoikeuden) persoonallisuuteen liittyvä ulottuvuus on kuitenkin melko marginaalinen sen varallisuus oikeudelliseen aspekteihin nähden.

²⁰⁴ Ks. esim. Dam 1994; Tönnies 2013

²⁰⁵ Lehmann 1985. Pretnar 2004 analysoi tarkemmin patentoidun keksinnön informaatio- ja yksityishyödykeominaisuuksia.

²⁰⁶ esim. Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 1.

²⁰⁷ Götting 2014, §5, Rn 20, Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 2

6.1.3 Patentin myöntäminen hallinnollisena menettelynä

Siitä huolimatta, että patenttioikeuden katsotaan kuuluvan siviilioikeuden alaan, suuri osa patenttioikeudellisesta sääntelystä on hallinnollista ja menettelyllistä, sillä viranomaisen suorittama patenttihakemuksen tekninen tutkimus on useimmissa maissa katsottu välttämättömäksi patenttijärjestelmän toiminnan kannalta²⁰⁸. Tutkimusta suorittaessaan viranomainen noudattaa asiaankuuluvia erityissäännöksiä – suomalaisten patenttihakemusten kohdalla patenttilakia ja -asetusta – sekä viranomaistoimintaa säänteleviä yleislakeja. Patenttihakemuksen käsittelyssä yleislakina toimii hallintolaki, sillä hallinto-oikeudellisessa mielessä patenttihakemus on asianosaisen vireille panema hallintoasia. Tällöin säännösten tulkinnan taustalla vaikuttavat myös hallinto-oikeudelliset periaatteet, joista osa, lakisidonnaisuuden periaate, on johdettu suoraan perustuslaista. Hallintolain 6 §:ssä on määritelty keskeisimmät hallinnon oikeusperiaatteet, joista patentoitavuustutkimuksen kannalta yleisellä tasolla tärkein näyttäisi olevan yhdenvertaisuusperiaate²⁰⁹. Lisäksi viranomaistoiminnan tavoitteena voidaan katsoa olevan yleisen edun toteuttaminen, mikä heijastuu esimerkiksi yllämainittujen oikeusperiaatteiden soveltamisessa²¹⁰. Hallinto-oikeudelliset periaatteet eivät koske materiaalista patentoitavuutta, joten niillä ei ole relevanssia kaikissa kaksoispatentointiin liittyvissä tilanteissa.

6.2 Satunnainen kaksoispatentointi

Jos kaksi henkilöä tekee toisistaan riippumatta saman keksinnön, kummallakin voidaan katsoa olevan yhtäläinen oikeus patenttiin, sillä keksijänoikeus on syntynyt kummallekin. Kuitenkin patentti voidaan myöntää vain sille, joka on ensin tehnyt hakemuksen²¹¹ ja toisen oikeus patenttiin raukeaa. Siitä huolimatta, että tämä ratkaisu on omaksuttu suurimmassa osassa maailmaa, se ei ole yksiselitteisesti johdettavissa patenttijärjestelmän perusajatuksista. Patenttioikeusteorioista parhaiten tällainen ”first-to-file” –sääntö sopii yhteen julkaisuteorian kanssa, sillä se kannustaa jättämään patenttihakemuksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja

²⁰⁸ Poikkeuksen tästä pääsäännöstä tekevät nk. ei-tutkivat maat, kuten Etelä-Afrikka, joissa järjestelmä perustuu hakijan omalle arviolle asianmukaisesta suojapiiristä. Tähän järjestelmään kuuluvat sanktiot liian laajoiksi muotoilluista patenttivaatimuksista toteutuvat myönnönjälkeisissä menettelyissä ja ovat tyypillisesti raskaammat kuin tutkivissa maissa. Myös patentinloukkauksenteen nostaminen saattaa edellyttää uutuustutkimuksen tekemistä.

²⁰⁹ Yksittäisen patenttihakemuksen käsittelyssä myös muut periaatteet (tarkoitussidonnaisuus, puolueettomuus, suhteellisuus ja luottamuksensuoja) luonnollisesti ohjaavat viranomaisen toimintaa. Ks. Mäenpää 2013, s. 122 ja 140, 145-166.

²¹⁰ Mäenpää 2013, s. 101

²¹¹ Sillä varauksella, että myöhemmästä hakemuksesta voidaan myöntää patentti, jos aiempi ei koskaan tule julki-seksi.

edistää keksintöjen nopeinta mahdollista julkiseksi tuloa. Sen sijaan muut patenttioikeusteoriat eivät välttämättä tue tällaista ratkaisua²¹². Intressinäkökulmakaan ei aivan ongelmattomasti sovellu tilanteen ymmärtämiseen, koska vastakkain näyttäisi olevan kahden yksityisen vastaava etu. Kuitenkin yksi hakemus riittää tarvittavan informaatiofunktion täyttämiseen, jolloin julkinen intressi olisi tältä osin täytetty. Useammasta samaa keksintöä koskevasta patentista ei olisi enää hyötyä ja toisaalta samaa aihetta koskevat useammat patentit saattaisivat aiheuttaa epäselvyyttä ja/tai oikeustoimien kollisioita.

Tilanteessa, jossa ”rinnakkaiskeksijät” jättävät patenttihakemuksen samana päivänä, on vielä vaikeampi osoittaa perustetta, jolla yksi tai useampi heistä jäisi ilman patenttia: Patenttioikeudellisista teorioista edes julkaisuteoria ei tässä tapauksessa tee eroa hakijoiden välillä ja vaikka julkinen intressi kallistuisikin vain yhden patentin myöntämisen suuntaan, tämä peruste ei tarjoa edellytyksiä hakijoiden asettamiselle etusijajärjestykseen. Lisäksi hallinto-oikeudellisista periaatteista ainakin yhdenvertaisuusperiaate edellyttää kummankin hakijan samanlaista kohtelua.

Tällä perusteella sekä Suomessa että EPO:ssa omaksuttu käytäntö vaikuttaa ongelmattomalta: kaikki yhtä aikaa vireille tulleet hakemukset käsitellään toisistaan riippumatta ja samalle keksinnölle voidaan myöntää kaksi patenttia.

Oletuksena tälle näkemykselle on, että hakijat ovat todella toisistaan riippumattomia. Mikäli kaksoispatentointi määritellään materiaalisesti suppeasti, koskemaan vain tilanteita, joissa patenttivaatimuksissa esitetyt keksinnöt ovat identtisiä, satunnaisen kaksoispatentoinnin tapahtuminen ei liene ainoastaan epätodennäköistä, vaan suorastaan mahdotonta. Jos siis viranomaiselle esitetään samana päivänä kaksi patenttivaatimuksiltaan identtistä hakemusta, kyse on kaikella todennäköisyydellä jostakin muusta kuin sattumasta ja problematiikka on varsin erilaista, eikä välttämättä liity patentoitavuuteen lainkaan²¹³.

²¹² Luonnonoikeudellisesta näkökulmasta ei ole perusteltua, että keksijän oikeuden olemassaolo voisi riippua siitä, miten toinen omaa oikeuttaan käyttää. Palkitsemisteorian kannalta taas se, että kaksi keksijää on toisistaan riippumatta tehnyt saman keksinnön vähentää kunkin keksijän merkittävyyttä kehityksen eteenpäin viemisessä. Tällöin olisi suorastaan oikeudenmukaista, että palkintokin olisi puolet kokonaisuudesta. Myös kannustinteoriasa se, että joku toinen on saattanut tehdä keksinnön vähentää kunkin potentiaalisen keksijän vaivastaan saaman hyödyn ”odotusarvoa”, mikäli patentin hakemisen ja sen julkaisun välillä on viivettä, kuten nykyjärjestelmässä on.

²¹³ Mahdollisia syitä voisivat olla järjestelmän epäasianmukainen käyttö tai erimielisyydet keksijöiden välillä.

Yllä esitetystä huolimatta on mainittava, että 29.4.1879 herrat Riley ja Dering hakivat toisistaan tietämättä patenttia menetelmälle raudan ja teräksen valmistamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan patenttivirastosta. Heistä ensiksi mainitulle myönnettiin patentti ja hän esittikin väitteen jälkimmäisen patentin myöntämistä vastaan. Vaikka kirjoittajan tiedossa ei ole muita satunnaisia kaksoispatentointitapauksia patenttioikeuden historiasta, tämäkään tilanne ei siis ole täysin teoreettinen.

Tapausta käsitelleen tuomarin näkemys tilanteesta on edelleen osuva, eikä tilanteen analyysiin ole juuri tullut lisättävää viimeisen 135 vuoden aikana:

“Two applicants apply in perfectly good faith upon the same day for patents for what I may call cognate inventions, made respectively by each applicant without any knowledge of what the other was doing and had done. [...] Now what is the position of the Crown, and what should the Crown do in such a case? Prima facie the Crown ought to seal both patents. [...] Now, if it is true that they have both acted in good faith, what right have I to confiscate the invention of one because it happens to be identical with the invention of the other?”²¹⁴

6.3 Saman hakijan kaksoispatentointi

Tilanteessa, jossa kaksi samanaikaisesti jätettyä hakemusta ovat saman hakijan tekemiä, arviointi on varsin erilainen kuin rinnakkaisten keksijöiden kohdalla. Sekä palkitsemis-, kannustin- että julkaisuteoria viittaisivat siihen, että järjestelmän tavoite on toteutunut jo yhden patentin myöntämiselle keksinnöstä, eikä siis toisen patentin myöntämiselle olisi perusteita.

Keksijänoikeus puolestaan näyttää liittyvän saksalaisessa patenttioikeudessa aiemmin vallinneeseen keksinnöllisen ajatuksen käsitteeseen, joka on aikanaan ollut omiaan hämärtämään mm. patentin suojapiirin rajoja²¹⁵. Mikäli halutaan vakavasti pohtia sitä mahdollisuutta, että saman keksinnöllisen ajatuksen perusteella saatettaisiin myöntää useampi kuin yksi patentti, keksijänoikeuden varallisuus oikeudellista osaa, oikeutta patenttiin, voitaisiin hyödyntää. Tällä käsitteellä ei kuitenkaan näytä olevan itsenäistä normatiivista sisältöä, jonka perusteella kaksoispatentoinnin sallittavuus voitaisiin ratkaista. Toisin sanoen, sen pohtiminen, syntyykö oi-

²¹⁴ Tapausta on käsitelty julkaisussa *The Engineer*, 19.12.1879, s. 445

²¹⁵ *Erfindungsgedanke*, esim. Götting 4 §, Rn 9. Vanhasta saksalaisesta käytännöstä ks. esim. Palm – Konkonen 2007.

keus yhteen, kahteen vai useampaan patenttiin (saman keksinnöllisen ajatuksen puitteissa) pelkästään sillä perusteella, syntyykö oikeus patenttiin, olisi ilmeinen kehä, josta ulospääseminen vaatii jonkin patenttioikeusteorian tai muun normatiivisemmän lähtökohdan tuen. Esimerkiksi palkitsemisteorian puitteissa merkittävä tai soveltamisalaltaan laaja keksintö voisi ansaita useamman kuin yhden patentin suojan.

Saman hakijan kaksoispatentoinnissa patentin hakijan intressi on vastakkain muiden yksityisten intressiä vastaan: Ensinnäkin patenttijärjestelmän perusteisiin kuulu se, että viranomaistutkimuksen jälkeenkin patentin on oltava kumottavissa patentinhaltijan kilpailijoiden toimesta. Mikäli sama asia on suojattu useammassa kuin yhdessä patentissa, sekä kulut että vaiva liian laajana myönnetyn patentin haastamiseksi kertautuvat ja kilpailijoiden mahdollisuudet puolustaa oikeutettua toimintavapauttaan rajoittuvat²¹⁶. Toiseksi, mikäli kahden tai useamman patentin patenttivaatimukset on muotoiltu millään muulla tavoin kuin identtisesti, kilpailijoiden epävarmuus suojatun keksinnön rajoista kasvaa. Viimeksi mainitut ovatkin ehkä yleisimmät (ja painavimmat?) argumentit kaksoispatentoinnin kiellon puolesta. Tällöin kuitenkin on ongelmallista määrittää se, kuinka suurta eroa kahdelta hakemukselta edellytetään.

Yksityisten väliset intressiristiriidat heijastuvat myös julkiseen intressiin: Mikäli kaksoispatentointi vaikeuttaa kohtuuttomasti patentinhaltijan kilpailijoiden mahdollisuuksia toimintavapautensa puolustamiseen, patenttijärjestelmän legitimitetti kärsii. Liian antelias suoja myös kannustaisi keinotteluun mm. hakemalla patenteja keksinnöille, jotka eivät täytä lainsäätäjän tarkoittamia edellytyksiä. Tämä puolestaan kuormittaisi patentoitavuustutkimusta tekeviä viranomaisia ja sitoisu resursseja.

Patenttien informaatiofunktion näkökulmasta puolestaan ei pitäisi olla syytä myöntää identtisiä patenteja – eikä myöskään toisiaan lähellä olevia. Niin kauan kuin keksinnöstä saatava tekniikan edistämishyöty toteutuu yhdellä julkaisulla, lisäjulkaisut ovat turhia. Patenttien informaatiofunktion saatetaan suorastaan katsoa kärsivän useista samanlaisista hakemuksista. Mielestäni tämä argumentti on kuitenkin pääosin vanhentunut, sillä saatavilla olevan patenttitiedon määrä on niin suuri ja tiedonetsintätyökalut niin kehittyneitä, että tiedonhaun työläys tuskin kasvaa merkittävästi, vaikka samaa keksintöä koskevia hakemuksia tietokannoissa olisikin useampia.

²¹⁶ Etenkin jos skenaarioon lisätään patenttien päätyminen esim. patenttipeikkojen haltuun.

Hallinnollisesta näkökulmasta kaksi saman hakijan rinnakkaista hakemusta ovat lähtökohtaisesti ei-toivottu ilmiö. Kuten PCT-työryhmän mietinnössään todetaan, hallinto-oikeudellisten periaatteiden näkökulmasta useampien samansisältöisten hallintopäätösten yhden hakijan asiassa ei ole asianmukaista²¹⁷. Tässä kuitenkin törmätään samaan rajanveto-ongelmaan kuin kaksoispatentoinnissa yleensäkin: Mikä on samansisältöinen päätös? Yllä mainitussa mietinnössä katsottiin, että viranomaisella tulisi olla mahdollisuus katsoa hakemusten olevan asiallisesti samansisältöiset, vaikka patenttivaatimukset olisi muotoiltu eri tavoin. Toisaalta, nimenomaisten kieltoäännösten puutteessa – mikäli kukin yksittäinen hakemus täyttää muutoin patentin myöntämisen edellytykset – lakiin perustuvaa kielteistä ratkaisua ei näytä mahdolliselta tehdä. Lakisidonnaisuuden vaatimus estäisi siis patenttiviranomaisia perustamasta käytäntöään ainoastaan tarkoituksenmukaisuussyihin.

6.4 Sama etuoikeuspäivä

Sopimusetuoikeus on patenttioikeusteorioista erillinen, Pariisin konventiolla perustettu oikeus. Toisin sanoen etuoikeuden käyttävä hakemus on muutoin kuin prioriteettipäivän määrittämän tekniikan tason arviointiajankohdan puolesta itsenäinen hakemus. Kaksi hakemusta, joilla on sama etuoikeuspäivä, liittyvät tässä työssä analysoiduissa tapauksissa sisäiseen prioriteettiin. Tällöin kaksi hakemusta voivat olla sisällöllisesti täysin identtiset koskien täsmälleen samaa keksintöä. Kuten jaksossa 1.3 selostettiin, tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Jos etuoikeuksia yhdistellään, ei ole aina edes mahdollista sanoa, mikä aikaisemmista hakemuksista on myöhemmän hakemuksen ”lähin hakemus”. Tämän vuoksi saman etuoikeuden tilanteet ovat teoreettisessa mielessä melko heterogeeninen joukko, jolloin perusteellinen teoreettinen analyysi vaatisi näiden tilanteiden tarkempaa erittelyä.

Etuoikeus eroaa lähtökohdiltaan keksijälle kuuluvasta oikeudesta patenttiin. Järjestelmän perusajatus on mahdollistaa saman keksinnön patentoiminen useassa maassa antamalla yhdessä massa patenttia hakeneelle hakijalle vuosi aikaa keksintönsä kehittämiseen, patentoitavuuden selvittämiseen sekä varojen hankintaan ilman vaaraa siitä, että hän tänä aikana menettää mahdollisuutensa keksinnön patentointiin muissa maissa²¹⁸. Menemättä Pariisin konvention syntyvaiheisiin ja tavoitteisiin tarkemmin voidaan todeta, että sen tarkoituksena oli paikata patentti-

²¹⁷ KOM 1976:9, s. 93. Ks. jakso 3.1.

²¹⁸ Seckelmann 2013; Levin 2009, s. 46; Oesch – Pihlajamaa – Sunila 2014, s. 29

järjestelmien territoriaalisuudesta johtuvia aukkoja. Tätä taustaa vasten sisäisen prioriteetin käyttäminen ilman aiemman hakemuksen peruuttamisen edellyttämistä näyttäisi Pariisin konvention alkuperäisen tarkoituksen vastaiselta. Tällaisessa tilanteessahan ei patenttisuojaa olla hakemassa oman lainsäädäntöpiirin ulkopuolelta, vaan samaan maahan (tai samalle alueelle), johon ensimmäinenkin hakemus tehtiin. Toisaalta, mikäli myöhemmässä hakemuksessa todella esitetään jollakin tavalla ”edistynyt” keksintö, prioriteettioikeus voi edistää yhtä niistä tavoitteista, joita varten se on luotu, nimittäin keksijän tasapainoilun helpottamista keksinnön aikaisen julkistamisen ja riittävän pitkälle viedyn kehitystyön välillä.

Koska oikeus konventioprioriteettiin on eri oikeus kuin keksijän oikeus patenttiin, sen muodostama side kahden hakemuksen välille on melko löyhä. Prioriteettioikeuden asianmukainen käyttö myös arvioidaan erillään kussakin hakemuksessa esitetyn keksinnön patentoitavuustutkimuksesta. Jos prioriteetti on pätevä, näillä kahdella hakemuksella ei ole muuta yhteistä kuin tekniikan tason arviointipäivä. Mikäli prioriteetin ei katsota olevan pätevä, kyseessä on jälkimmäisen hakemuksen osalta normaali uutuuden ja keksinnöllisyyden arviointi, jolloin aikaisempi hakemus kuuluu tekniikan tasoon²¹⁹.

Tässä kohdin patenttioikeusteorioiden ovat vastaavalla tavalla käyttökelpoisia tilanteen arvioinnissa kuin jaksossa 6.3. Se, että jälkimmäisen hakemuksen hakija ei välttämättä ole sama henkilö kuin prioriteettihakemuksen hakija, voi aiheuttaa joitakin ongelmia analyysissä. Ollakseen oikeutettu prioriteettiin, myöhemmän hakemuksen hakijan on kuitenkin oltava johtanut oikeutensa prioriteettihakemuksen hakijalta. Tämä tarkoittanee monessa tilanteessa sitä, että siirronsaaja voidaan rinnastaa alkuperäiseen hakijaan.

Prioriteettioikeuden käyttäminen siis vaikuttaa ainoastaan tekniikan tason ajankohdan määrittymiseen. Koska jälkimmäisen hakemuksen tekemispäivä on myöhempi, sen patenttiaika määrittyy kyseisen hakemuksen tekemispäivän perusteella ja päättyy tyypillisesti lähes vuoden prioriteettihakemuksen jälkeen, mikäli patentti ylläpidetään maksimiajan. EPO:n valituslautakuntien ratkaisuihin tämä ero on katsottu merkittäväksi tekijäksi patentin myöntämisen kannalta²²⁰. Patentoitavuusarvio kuitenkin tehdään kullekin hakemukselle sen päättämiseksi, myönnetäänkö hakemuksesta lainsäädännön mukainen (maksimissaan 20 vuoden mittainen) patent-

²¹⁹ Mahdollisesti jaksossa 1.3 esitetyin salaista hakemusta koskevin varauksin.

²²⁰ Ks. jaksot 4.2.5 ja 4.2.6.

tisuoja vai ei. Tällöin – ellei johtotähtenä käytetä EPO:n tapaan hakijan legitiimiä intressiä patentin saamiseen – ei suojan saamisen edellytyksenä ole tarvetta spekuloida sitä, olisiko patentin voimassaolon aikana rinnakkainen patentti mahdollisesti voimassa vuoden enemmän tai vähemmän. Toisin sanoen, kun kahden saman prioriteettipäivän hakemuksen patentoitavuutta arvioidaan, se ovatko ne ”prioriteettiyhteydessä” toisiinsa, ei ole patentoitavuuteen vaikuttava tekijä sen enempää kuin muissakaan sellaisissa tilanteissa, joissa pohditaan sen sopivuutta, voidaanko kahdelle läheiselle hakemukselle, jotka eivät kuulu toistensa tekniikan tasoon, myöntää patentti.

6.5 Jaettu hakemus

Patenttihakemuksen jakaminen mahdollistaa alun perin hakemuksessa esitetyn materiaalin patentoitavuuden tutkimisen useammassa osassa. Hakemuksen vapaaehtoinen jakaminen on usein hakijan strateginen valinta, jonka syyt voivat liittyä esimerkiksi hakemuksen sisältämän materiaalin vaihtelevaan patentoitavuuskelpoisuuteen, lisensointitilanteisiin tai patenttisalkun hallintaan. Mahdollisuus vapaaehtoiseen jakamiseen siis on lähinnä patentin hakijan intressissä. Kuten kuvasta 2 sivulla 56 käy ilmi, alkuperäisessä hakemuksessa esitetty materiaali voidaan ottaa jaetun hakemuksen kohteeksi monin eri tavoin. Myös hakemusten välisten erojen laajuus voi vaihdella kunkin hahmotelman sisällä niin paljon, että se vaikuttaa tilanteen periaatteelliseen arviointiin.

Vaikka PRH:n valituslautakunta ilmaisi tapauksen KHO 2013:3527 käsittelyn yhteydessä, että kansallisen ja kansainvälisen reitin päällekkäisyydestä johtuvalla kaksoissuojauksella ei ole mitään tekemistä hakemuksen jakamisen kanssa²²¹, tämä näkökulma ei kuitenkaan intresinäkökulmasta mielestäni pidä täysin paikkaansa: kilpailijoiden kannalta on yhdentekevää mitä hakureittiä käyttäen patenteja on haettu. Jos kahdella patentilla on sama tai lähes sama suojapiiri, vaikutus kolmansien osapuolten oikeusturvaan ja toimintamahdollisuuksiin on riippumaton hakureitistä. Myös lähestyttäessä tilannetta patenttioikeusteorioiden kautta tilanteilla on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja: kyse on saman keksijän tai keksijäjoukon tekemästä keksinnöstä, patenttia haetaan saman oikeusjärjestelmän puitteissa ja kahden rinnakkaisen hakemuksen vireillä olo perustuu hakijan omaan ratkaisuun. Tällöin jaksossa 6.3 esitetty analyysi soveltuu myös jaettuihin hakemuksiin.

²²¹ KHO 2013:3527, s. 15.

6.6 Patentti ja hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmalli otettiin vaihtoehtoiseksi keksintöjen suojamuodoksi vuonna 1991 annetulla lailla hyödyllisyysmallioikeudesta (HML). Lain tarkoituksena oli parantaa sellaisten teknisten ratkaisujen suojaa, joita patentti ja mallioikeus eivät kata²²². Vuonna 1995 lakia muutettiin siten, että hyödyllisyysmallin keksintökäsité muutettiin vastaamaan patenttilakia ja esineen muodon, rakenteen tai niiden yhdistelmän vaatimuksesta luovuttiin²²³. Materiaalisessa mielessä patentilla ja hyödyllisyysmallilla suojattavat keksinnöt eroavatkin lähinnä siten, että hyödyllisyysmallia ei voi saada menetelmille, hyödyllisyysmallilta vaadittava keksinnöllisyystaso on matalampi ja sen suoja-aika lyhyempi²²⁴. Samassa yhteydessä HML 8 §:ään lisättiin 2 momentti, jonka mukaan muunnettaessa patenttihakemus hyödyllisyysmallihakemukseksi, alkuperäinen hakemus jää vireille, ellei sitä nimenomaisesti peruuteta²²⁵. Myös hyödyllisyysmallihakemuksen jakaminen mahdollistettiin HML 9 §:ään tehdyllä lisäyksellä.

Muuntamalla patenttihakemuksestaan hyödyllisyysmallin hakija voi siis saada nopean suojan ”ydinkeksinnölleen”. Patenttihakemuksesta muunnettavan hyödyllisyysmallihakemuksen voidaan katsoa palvelevan samaa tarvetta kuin EPO:ssa hyväksytty jaetun hakemuksen käyttäminen mahdollisimman laajan suojan saamiseksi samalla, kun kantahakemuksen patenttivaatimuksia supistetaan, jotta siitä myönnettäisiin patentti mahdollisimman nopeasti²²⁶. On kuitenkin muistettava, että hyödyllisyysmalli ei välttämättä käytännössä anna yhtä tehokasta suojaa kuin patentti, koska mm. siltä vaadittavaa keksinnöllisyyttä ei ole yksiselitteisesti määritelty²²⁷, eikä se sovellu menetelmien suojaamiseen.

Koska suojajärjestelmissä on eroja, edellä käsitelty teoreettiset lähtökohdat eivät välttämättä sovellu suoraan rinnakkaiseen suojaamiseen patentilla ja hyödyllisyysmallilla. Toisaalta järjestelmien päällekkäisyys on niin merkittävää, että niiden rinnakkaisen käyttämisen pitäisi tuottaa lopputuloksia, jotka ovat systemaattisesti johdonmukaisia myös puhtaasti patentteja koskevien tilanteiden kanssa.

²²² HE 232/1990 s. 1. Ks. myös Haarmann 2014, s. 255-256

²²³ HE 47/1995 s. 3-4

²²⁴ Björkwall 2011

²²⁵ HE 47/1995 s. 7. HML 8 §:n nykyisen muotoilun mukaan muuntaminen voidaan nimenomaisesti tehdä myös vireillä olevasta eurooppapatenttihakemuksesta (ks. HE 56/2008 s. 9), mikä oli ennen lainmuutosta ilmeisesti PRH:n valituslautakunnan päätöksen 13.12.2004 (hyödyllisyysmallia U20030475 koskeva asia) varassa.

²²⁶ ks. jakso 5.4

²²⁷ Björkwall 2011

Se, että rinnakkainen suojaus hyödyllisyysmallilla ja patentilla on mahdollista, on linjassa ainakin sen kanssa, että saman hakijan kaksoispatentointi sallitaan. Toisaalta jaettuja hakemuksia koskevat säännöt ovat tähän nähden tiukkoja ja ainakin joissain tapauksissa niitä voisi olla mahdollista kiertää muuntamalla hakemuksesta hyödyllisyysmalli jaetun hakemuksen tekemisen sijaan. Oikeuskäytännössä patenttihakemuksen muuntamiseen lukuisiksi hyödyllisyysmallihakemuksiksi on suhtauduttu torjuvasti tapauksissa KHO 2008:3553 ja KHO 2008:3554. Ratkaisujen perusteluissa katsottiin, että patenttihakemuksen muuntamista hyödyllisyysmalliksi koskevan ”säännöksen sanamuodon perusteella on pääteltävissä, että lainsäätäjällä on tarkoittanut patenttihakemuksen muuntamista yhdeksi hyödyllisyysmallihakemukseksi.”²²⁸ Tuomioistuin katsoi, että useampaan muuntamiseen ei ole tarvetta, koska sekä patentti- että hyödyllisyysmallihakemus voidaan jakaa. Mikäli hakijalla siis on voimakas intressi saada alun perin yhdessä hakemuksessa esitetty keksintö suojattua useammalla patentilla tai hyödyllisyysmallilla, ns. luovat ratkaisut saattaisivat olla mahdollisia myös suomalaisessa käytännössä.

6.7 Yhteenveto

Se, kuinka hyvin patenttijärjestelmä todella toteuttaa sen lähtökohtana olevia filosofisia ja talouspoliittisia tavoitteita, on – tai ainakin soisi olevan – myös kriittisen keskustelun kohteena. On tietenkin myös selvää, että periaatteiden lisäksi patenttijärjestelmän yksityiskohdat ovat myös lukuisten taloudellisten ja poliittisten kompromissien lopputulos. Ei siis olekaan vaikea osoittaa, että patenttioikeusteorioiden eivät täysimääräisesti toteudu patenttioikeudessa sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Tämä ei kuitenkaan vähennä teorioiden käyttökelpoisuutta järjestelmään liittyvien kysymysten pohtimisessa. Päinvastoin: vain vertaamalla lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä omaksuttuja ratkaisuja teoreettisiin lähtökohtiin, voidaan järjestelmästä osoittaa kehittämiskohteita tai esittää vaihtoehtoja nykyisille toimintatavoille.

Oikeusjärjestelmän koherenssin kannalta olisi olennaista, että oikeusvaikutuksiltaan samankaltaisia tilanteita käsitellään samalla tavalla. Tämän vuoksi esimerkiksi tilanteisiin, joissa jätetään alun perin kaksi hakemusta (saman hakijan kaksoispatentointi) ja joissa hakija myöhemmässä vaiheessa jakaa hakemuksen, tulisi suhtautua yhteneväisesti. Patenttijärjestelmän teoreettiset lähtökohdat näyttäisivät puoltavan vain melko rajattua mahdollisuutta saman hakijan tekemille rinnakkaisille patenttihakemuksille. EPO:n oikeuskäytäntö kuitenkin mielestäni

²²⁸ KHO 2008: 3553 s. 10; KHO 2008: 3554 s. 10

osoittaa, että rajanveto sen suhteen, kuinka läheiset hakemukset voidaan sallia, voi olla yllättävän monimutkainen operaatio, mikäli kaikki asiaan vaikuttavat tekijät ja intressit pyritään ottamaan asianmukaisesti huomioon. Esimerkiksi se, että eri vaatimuskategorioihin kuuluvat voidaan aina sijoittaa eri hakemuksiin sekä Suomessa että EPO:ssa ei näytä perustuvan juuri mihinkään muihin kuin käytännön syihin: kunkin eri kategoriaan kuuluvan itsenäisen patenttivaatimuksen suojapiiri tulee joka tapauksessa analysoida muista erillään.

Toisaalta patentin hakijan näkökulmasta erot hakujärjestelmien käytännöissä ovat omiaan lisäämään etenkin aktiivisten hakijoiden strategisia valintoja. Tämä puolestaan saattaa lisätä hakijoiden eriarvoisuutta siinä, kuinka tehokkaasti järjestelmien suomat mahdollisuudet osataan käyttää.

Kuten yllä on monessa kohdin tullut esille, saman keksinnön käsitteen määrittelemine voi olla ongelmallista. EPO:n linjauksena on, että sama keksintö tarkoittaa identtisten teknisten piirteiden kautta muotoiltua patenttivaatimusta²²⁹. Kilpailun edistämisen näkökulmasta ongelmallisimpia tilanteita eivät kuitenkaan välttämättä ole suojapiireiltään identtiset patentit, vaan ne, joiden suojapiirien päällekkäisyydestä ei ole varmuutta. Lisäksi, jos hakija saa joukon patenteja, jotka ovat suojapiiriltään erittäin lähellä toisiaan, vesittää se käytännössä sen patenttijärjestelmän periaatteen, että kahden ”vierekkäisen” patentin väliin pitäisi jäädä ainakin keksinnöllisyyden suuruinen ero. Identtiset patentit tai patenttihakemukset eivät siis välttämättä ole järjestelmän toiminnan kannalta suurin ongelma²³⁰, vaan patenttien käyttäminen patenttitehekköiden (patent thickets) muodostamiseen, mitä pidetään kilpailua haittaavana ilmiönä.

On kuitenkin syytä muistaa, että jos PatL 2.2 §:ssä ja EPC 54(3) artiklassa sallittu ”fiktiivinen” tekniikan tason laajentaminen johtaa tilanteeseen, jossa patenttien välinen ero ei ole keksinnöllinen, vaan myöhemmän hakemuksen täytyy ainoastaan ylittää huomattavasti matalampi uutuuskynnys. Siksi loogisimmaksi hakemusten väliseksi eroksi näyttäisi muodostuvan nimenomaan uutuuden olemassaolo. Tässä kuitenkin törmätään jälleen ristiriitaan: Uutuutta arvioitaessa otetaan huomioon koko aiemman julkaisun sisältö, kun taas esimerkiksi jaettujen hakemusten kohdalla mitään uutta ei hakemukseen voida lisätä.

²²⁹ Vastaava määrittely puuttuu Suomen käytännöstä. Ks. jakso 5.5

²³⁰ vaikka siirron- tai lisenssinsaaajien kannalta nämäkin toki luovat epävarmuutta.

7 Lopuksi

Tässä tutkielmassa on luotu yleiskatsaus kaksoispatentoinnin käsitteeseen sekä siihen, kuinka tutkielman alussa määriteltyihin kaksoispatentointitilanteisiin suhtaudutaan Suomen oikeudessa sekä EPO:n käytännössä. Kaksoispatentoinnilla – ainakin sen joissakin esiintymismuodoissa – on varmasti epäedullisia seurauksia, kuten monessa yhteydessä on esitetty²³¹.

Palatakseni vuoteen 1879, herrojen Dering ja Riley välistä erimielisyyttä ratkaiseva tuomari joutui kohtaamaan hyvin samankaltaisia teemoja kuin tässä tutkielmassa: Oliko kahdessa hakemuksessa eroa vai ei? Tuliko sille antaa merkitystä, että toinen hakemuksista oli myönnetty aikaisemmin? Oliko Dering toiminut hakumenettelyssä järjestelmän edellyttämällä tavalla viivytellessään lopullisten dokumenttien toimittamisessa? Ja mikä on lisenssinsaajien asema?

Kysymykset ovatkin sen verran monitahoisia, että yksiselitteistä vastausta niihin tuskin tullaan vähään aikaan saamaan. Joitakin mahdollisia täsmentäviä kysymyksenasetteluja voidaan kuitenkin hahmottaa.

Ensinnäkin kaksoispatentointiin liittyviä oikeudellisia periaatteita voitaisiin pohtia tarkemmin. Yhtenä mahdollisuutena voisi olla esimerkiksi legitiimin intressin merkitys patentoitavuudelle ja patentin myöntöprosessille. Tämän suuntaiseen kysymyksenasetteluun olisi mahdollista kytkeä esimerkiksi kilpailuoikeudellisia näkökulmia.

Vaihtoehtoinen tutkimusaihe olisi käytännöllisesti orientoituneempi ja sen ytimessä olisivat kysymykset siitä, millaisia oikeudellisia ongelmia liittyy kohteeltaan läheisiin patentteihin, oli kyse muodollisesta kaksoispatentoinnista tai ei. Tässä yhteydessä keskittyminen erityisesti jaettujen hakemusten tekemiseen voisi olla mielenkiintoista. Patenttioikeuden teoriahan ei välttämättä tue EPO:n soveltamaa olevaa huomattavan liberaalia käytäntöä²³². Joissain tilanteissa jaettujen hakemusten tekemisessä voidaan havaita viitteitä patenttijärjestelmän epäasianmukaisesta käytöstä patentoimisprosessia pitkittämällä. Viranomaisten mahdollisuudet puuttua tämänkaltaiseen menettelyyn ilman lainsäätäjän nimenomaista kannanottoa ovat kui-

²³¹ Busse 2003, IP II § 8 Rn 1; Harrison – Bremi 2009

²³² ks. jaksot 6.3 ja 6.5.

tenkin hyvin rajalliset²³³. Tällä perusteella kysymystä voitaisiin lähestyä jopa empiirisestä näkökulmasta selvittämällä jaettujen hakemusten tekemisen yleisyyttä eri tekniikanaloilla sekä tutkimalla millaisia eroja niiden vaatimusasetelmista löytyy.

Lähivuosina eurooppalainen patenttijärjestelmä tulee todennäköisesti kokemaan suurimman mullistuksensa sitten EPC:n syntymisen, mikäli yhtenäispatenttijärjestelmä käynnistyy. Suomalainen patenttioikeus onkin yhtäkkiä osa paneurooppalaista oikeusjärjestelmää, mikä varmasti asettaa myös patentoitavuuden oikeustieteellisen tutkimuksen uudenlaisten kysymysten eteen.

²³³ EPO:n viimeisin reaktio usean sukupolven jaettujen hakemusten tekemiseen on jaetuista hakemuksista maksettavien viranomaismaksujen korottaminen. On kuitenkin epätodennäköistä, että tilanteessa, jossa jaetun hakemuksen tekohetkellä maksettavat vuosimaksut ovat tuhansia euroja, joidenkin satojen eurojen lisämaksut hakemuksen jättämisestä toimitusrajotteena.

LIITE: National law relating to the EPC, ote taulukosta X

Member state	Simultaneous protection allowed? Art. 139(3) and 140 EPC	Simultaneous protection with a utility model allowed?
Albania	<p>No.</p> <p>In the case of an invention disclosed in both a national patent and a European patent designating the Republic of Albania - both patents having the same date of filing or, when priority is claimed, the same date of priority, and belonging to the same person or his successor in title - the national patent ceases to have effect, to the extent that it protects the same invention, from the date on which</p> <p>(a) the period for filing the notice of opposition to the European patent expires without such notice being filed, or</p> <p>(b) the opposition proceedings are finally closed, the European patent having been maintained.</p>	
Austria	Simultaneous protection by national patents/utility models is not excluded.	
Belgium	<p>No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) the period for filing the notice of opposition to the European patent expires without such notice being filed, or</p> <p>(b) the opposition proceedings are finally closed, the European patent having been maintained.</p>	
Bulgaria	<p>No</p> <p>In the case of an invention disclosed in both a national patent and a European patent designating the Republic of Bulgaria - both patents having the same date of filing or, when priority is claimed, the same date of priority, and belonging to the same person or his successor in title - the national patent will cease to have effect.</p>	
Croatia	<p>No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) + (b) <i>as Belgium</i></p>	yes
Cyprus	<p>No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) + (b) <i>as Belgium</i></p> <p>(c) the national patent is granted if such date falls after that provided for in (a) or (b).</p>	
Czech Republic	<p>No; to the extent that the national patent protects the same invention with the same right to priority for the same patentee or his successor in title, the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) + (b) + (c) <i>as Cyprus</i></p>	yes
Denmark	Simultaneous protection is not excluded.	yes

Applies equally to utility models (a separate request is to be made).

Estonia	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) <i>as Belgium</i>	yes
Finland	Simultaneous protection by national patents/utility models is not excluded.	
Macedonia	No	
France	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect once the European patent is definitively granted.	
Germany	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) + (c) <i>as Cyprus</i>	yes
Greece	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent/utility model ceases to have effect from the date on which (a) + (b) <i>as Belgium</i>	
Hungary	Simultaneous protection by national patents/utility models is not excluded.	
Iceland	Simultaneous protection is not excluded.	
Ireland	To the extent that it protects the same invention, the Controller may revoke the national patent after the date on which (a) + (b) + (c) <i>as Cyprus</i>	
Italy	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent/utility model ceases to have effect from the date on which (a) + (b) + (c) <i>as Cyprus</i>	
Latvia	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) <i>as Belgium</i>	
Liechtenstein	cf. Switzerland	
Lithuania	no	
Luxembourg	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) + (c) <i>as Cyprus</i>	
Malta	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) <i>as Belgium</i>	
Monaco	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) + (c) <i>as Cyprus</i>	
Netherlands	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) + (c) <i>as Cyprus</i>	
Norway	Simultaneous protection by national patents is not excluded.	
Poland	Simultaneous protection by national patents/utility models is not excluded.	

Portugal	<p>No; under Article 88(1) PA, to the extent that it protects the same invention, a national patent for an invention for which a European patent valid in Portugal has been granted with the same date of filing or priority either to the same inventor or with his consent,</p> <p>(a) on expiry of the time limit for opposing the European patent, if no opposition has been filed; or</p> <p>(b) on closure of the opposition proceedings, if the European patent has been maintained.</p> <p>A national patent granted after the applicable date under (a) or (b) above is deemed void and a notice to that effect is published in the Industrial Property Bulletin.</p> <p>The above provisions apply irrespective of any subsequent extinction or annulment of the European patent.</p> <p>For utility models, Article 137(1)(g) PA provides that, in addition to the grounds for refusal under Article 24 PA, a utility model is to be refused if it concerns an invention for which a European patent valid in Portugal has been granted either to the same inventor or with his consent.</p> <p>According to Article 137(4), the ground for refusal under paragraph (1)(g) also leads to expiry of a utility model by analogous application of Article 88 PA.</p>
Romania	<p>No; to the extent that it protects the same invention with the same right to priority for the same patentee or his successor in title, the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) + (b) <i>as Belgium</i></p>
San Marino	<p>No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which:</p> <p>(a) + (b) <i>as Belgium</i></p>
Serbia	<p>No</p> <p>In the case of an invention disclosed in both a national patent and a European patent designating the Republic of Serbia - both patents having the same date of filing or, when priority is claimed, the same date of priority, and belonging to the same person or his successor in title - the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) + (b) <i>as Belgium</i></p>
Slovakia	<p>No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) + (b) <i>as Belgium</i></p>
Slovenia	<p>No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) + (b) <i>as Belgium</i></p>
Spain	<p>No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which</p> <p>(a) + (b) + (c) <i>as Cyprus</i></p>
Sweden	<p>Simultaneous protection by national patents is not excluded.</p>

Switzerland	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) <i>as Belgium</i>
Turkey	No; to the extent that it protects the same invention, the national patent ceases to have effect from the date on which (a) + (b) <i>as Belgium</i>
UK	To the extent that it protects the same invention, the comptroller may revoke the national patent after the date on which (a) + (b) <i>as Belgium</i>